

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MOARA RODRIGUES FRANÇA

TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

CURITIBA

2008

MOARA RODRIGUES FRANÇA

TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Direito das Relações Sociais junto à Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Cruz Arenhart

CURITIBA

2008

F814t França, Moara Rodrigues
Tutela inibitória para proteção dos direitos sobre a marca / Moara Rodrigues França. -- Curitiba, 2008.
163 f.; 28 cm

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2008.

Orientador: Dr. Sérgio Cruz Arenhart
Bibliografia

1. Direito Processual Civil. 2. Direito Comercial. 3. Marcas (Direito).
4. Marcas - Tutelas. I. Título. II. Universidade Federal do Paraná (UFPR).

CDD 341.46

TERMO DE APROVAÇÃO

MOARA RODRIGUES FRANÇA

TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito das Relações Sociais – Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Cruz Arenhart
Setor de Ciências Jurídicas - UFPR

Prof. Dr. _____
Setor de _____

Prof. Dr. _____
Setor de _____

Curitiba, ... de de 2008.

Dedico à minha mãe Teresinha e à minha irmã Moana, pelo incentivo constante e apoio incondicional.

Agradeço ao Professor Doutor Sérgio Cruz Arenhart pelos preciosos ensinamentos, pela paciência e dedicação;
Ao Professor Doutor Eroulths Cortiano Junior pela atenção dispensada em todos os momentos desse Mestrado.

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação.

Mauro Cappelletti

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo encontrar a tutela adequada para proteger efetivamente os direitos sobre a marca. Para tanto, faz-se primeiramente um retrospecto da história do processo civil, a fim de entender a sua evolução e com isso a origem do pensamento que norteia os processualistas da atualidade, identificando o momento processual que culminou com o surgimento do artigo 461 do Código de Processo Civil, fundamento da tutela inibitória atípica. Traçados alguns comentários sobre os direitos da marca, constata-se que o titular do registro adquire direito de exclusividade. Em seguida, são avaliadas as suas diversas funções, dentre as quais se destaca a distintiva, ou seja, a marca tem a finalidade de diferenciar um produto de outros de mesma espécie. Para a identificação da tutela própria para proteger os direitos sobre a marca, analisa-se sua natureza jurídica, sob diversos aspectos, sendo que a de maior relevância é a natureza quanto ao valor que representa, uma vez que os direitos sobre a marca não são patrimoniais. Na sequência, constata-se que as tutelas repressivas direcionadas contra o dano não se prestam a proteger efetivamente os direitos sobre a marca, visto tais direitos não poderem ser recompostos por pecúnia. Da mesma forma, é afastada a tutela preventiva contra o dano, tendo em vista que demanda a comprovação do perigo do dano. As tutelas repressivas contra o ilícito, embora possam ser utilizadas, não se aplicam aos direitos aqui debatidos. Constatando que as mencionadas tutelas não se prestam a proteger devidamente os direitos sobre a marca, conclui-se que a tutela preventiva contra o ilícito é a mais adequada para proteger os direitos sobre a marca. Ato contínuo, analisa-se a ação possessória, a cominatória, a cautelar e a inibitória, quando então se conclui pela utilização dessa última. Verifica-se que a tutela inibitória é ideal para a proteção dos direitos sobre a marca, sinteticamente porque é medida de natureza preventiva apta a proteger a integridade dos direitos sobre a marca e porque dispõe de mecanismos tendentes a conferir a efetividade necessária.

Palavras-chave: Tutelas. Inibitória. Marcas. Efetividade.

ABSTRACT

The aim of this work is to find the adequate protection to effectively defend the rights over the trade-mark. So, first a civil suit history retrospect is done to understand its evolution and the origin of the thinking that guides the contemporaneous procedure studios, and to identify the procedural moment that culminated in the article 461 of the Civil Procedure Code appearance, the atypical inhibiting protection foundation. Some commentaries about the trade-mark rights are traced, and it is evidenced that the register bearer acquires the exclusiveness right. Then, its many functions are evaluated, among what the distinctive is detached, that is, the trade-mark has the purpose to differentiate a product from others the same gender. For the adequate protection identification to defend the rights over the trade-mark, its juridical nature is analyzed under many aspects, and the nature about its value is the most important, since the rights over the trade-mark are not patrimonial. After that, it is verified that the repressive protections directed against the damage do not protect effectively the rights over the mark, if that rights can't be recovered by amounts of money. The same way, the preventive protection against the damage is removed, because it requires the damage risk evidence. Though the repressive protections against the tort can be used, they aren't applicable to the rights debated in this essay. When it is evidenced that the mentioned protections are not proper for duly protect the rights over the trade-mark, it follows that the preventive protection against the tort is the most adequate to protect the rights over the trade-mark. Then, the possessory action, perpetual injunction, provisional remedy, and the inhibiting are analyzed, and the conclusion is that the last one is the best option. It is observed that the inhibiting protection is ideal for the defense of the rights over the trade-mark, synthetically because it is the preventive nature measure apt to protect the rights integrity over the trade-mark and because it disposes of mechanisms tending to confer the effectiveness required.

Key words: Protection; inhibiting; trade-mark; effectiveness.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 A TRAJETÓRIA DO PROCESSO CIVIL	13
2.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL	13
2.2 TUTELA JURISDICIONAL, TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO E TÉCNICA PROCESSUAL	22
2.3 O NOVO PARADIGMA DO DIREITO DE AÇÃO.....	25
2.4 PROCESSO E CONSTITUIÇÃO.....	36
3 BREVES COMENTÁRIOS A RESPEITO DO DIREITO SOBRE A MARCA.....	40
3.1 OBJETO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	40
3.2 O CONCEITO E A CLASSIFICAÇÃO DA MARCA	41
3.3 A MARCA COMERCIAL NA ATUALIDADE	43
3.4 PROTEÇÃO SOBRE A MARCA	49
3.4.1 Marca registrada	49
3.4.2 Marca não registrada.....	57
3.5 FUNÇÕES DAS MARCAS	61
4 TUTELA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA.....	66
4.1 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO SOBRE A MARCA.....	66
4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS TUTELAS	76
4.3 IMPROPRIEDADE DAS TUTELAS DIRIGIDAS CONTRA O DANO (PREVENTIVAS OU REPRESSIVAS) E DA TUTELA REPRESSIVA DIRIGIDA CONTRA O ILÍCITO PARA A PROTEÇÃO DA MARCA.....	81
4.4 BUSCA PELA TUTELA ADEQUADA PARA PROTEÇÃO DA MARCA	84
5 TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA .	97
5.1 A AÇÃO INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA..	97
5.1.1 Fundamentos	100
5.1.2 Requisitos e a sua prova	104
5.1.3 Inibitória positiva e negativa	111
5.1.4 Sentença	115

6 OS MECANISMOS PARA CONFERIR EFETIVIDADE À TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA	121
6.1 TUTELA INIBITÓRIA ANTECIPADA	121
6.2 OS MEIOS DE INDUÇÃO	123
6.3 OS MEIOS EXECUTIVOS SUB-ROGATÓRIOS DO PARÁGRAFO 5º. DO ARTIGO 461	129
6.4 OUTROS MEIOS EXECUTIVOS	134
6.5 OS PODERES CONFERIDOS AO JUIZ, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA	140
7 CONCLUSÃO	150
REFERÊNCIAS.....	154

1 INTRODUÇÃO

Felizmente, não é incomum deparar-se atualmente com estudos voltados para a efetividade, tema de indiscutível valor, que não se enfastiará até que a realidade consiga se aproximar ao máximo desse conceito.

Portanto, enquanto houver interesses suscetíveis de ser juridicamente tutelados, a preocupação com a efetividade é justificável e, embora recorrente, não se mostra exaustiva. É que somente um processo que tenha tramitado com vistas nesse preceito será capaz de realizar a plena satisfação do direito perquirido.

Exatamente por esse motivo é que o contexto central do trabalho foca-se na efetividade, tendência que indubitavelmente tem contagiado os juristas e tem conspirado para que o processo realize exatamente aquilo que se propôs a realizar.

Dessa forma, o desafio lançado neste estudo é buscar a tutela adequada para a proteção efetiva dos direitos sobre a marca, a fim de aproximar, tanto quanto seja possível, o direito processual ao direito das marcas, para, conhecendo as necessidades do direito material, encontrar e delinear uma tutela que se preste a proteger a integridade das marcas. Por isso que a fusão desses dois ramos do direito é a grande proposta que se pretende realizar.

O caminho trilhado para essa investigação contempla, inicialmente, a análise dos três períodos da história do processo civil a fim de avaliar a sua evolução e identificar o momento processual em que foram inseridas as tutelas diferenciadas no ordenamento jurídico.

Infere-se daí o despertar dos processualistas para o desenvolvimento de meios e técnicas processuais a partir das necessidades reais, atuais e sociais. Sendo certo que a diversificação dos meios processuais foi um indício desse pensamento, que, mais do que um avanço, significou uma responsabilidade para o jurista atentar sempre para a dinamicidade da sociedade e, portanto, da própria realidade.

Seguramente, a nova classificação das tutelas, elaborada por respeitáveis vozes da doutrina processualista, e embasada nesses mecanismos diferenciados, contribuiu definitivamente para o amparo de direitos de natureza distinta dos patrimoniais.

É que, por muito tempo, o processo exaltou e priorizou de maneira evidente

a tutela ressarcitória, partindo do pressuposto de que todos os direitos poderiam ser recompostos por pecúnia. Esse entendimento certamente fez tardar o surgimento de uma tutela verdadeiramente efetiva.

É que alguns direitos não comportam compensação monetária, e, por conseguinte a indenização não satisfaz os interesses lesados. Partindo dessas premissas que se persegue uma tutela preocupada com a prevenção e que disponha de mecanismos tendentes a evitar o acontecimento do ilícito.

E é com os olhos voltados para o novo paradigma do direito de ação, compreendido precisamente sob o enfoque constitucional, que se busca a tutela própria para proteger o direito das marcas.

Essa preocupação com a marca deve-se às mudanças sofridas pela sociedade que acabaram por torná-la vulnerável, tendo em vista que fatores como a globalização e a expansão dos meios de comunicação intensificaram significativamente a concorrência.

A par disso, o consumismo exacerbado, fez com que empresários, motivados pelos lucros e vitrificados pelo sucesso, comessem a pautar suas condutas em meios ardilosos tendentes a burlar direitos inerentes ao titular da marca.

Não há dúvidas de que a sociedade de consumo se instalou e que a concorrência assombra os empresários da atualidade que se degladiam na busca de um lugar estável no mercado.

Em decorrência disso que a marca ocupa, cada vez mais, posição essencial, na medida em que revela a identidade do empresário, já que distingue produtos e serviços uns dos outros e indica para o consumidor sua procedência, sua qualidade e seus atributos.

É possível perceber que, se por um lado a marca representa para o empresário relevante elemento monetário, por outro, simplesmente pode ser vista como um bem não patrimonial, uma vez que o resultado de uma utilização indevida ou de um emprego inadequado pode ser impagável, porque a indenização não devolve ao detentor da marca o estado anterior, devido ao impacto sofrido pelos receptores, assim vistos os consumidores.

Ainda, o tema alcança lugar primordial se analisar que o amparo à marca resulta não só na preservação dos direitos do empresário, mas também na defesa de interesses notadamente sociais, considerando que zela pelos consumidores,

além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, conforme preconiza a própria Constituição Federal.

Essas considerações conduzem à compreensão da relevância da marca e, além disso, ao entendimento de que tais direitos exigem uma tutela diferenciada que se proponha a impedir a consumação do ilícito, pois, uma vez ocorrido, os resultados da transgressão podem ser imensuráveis e irreversíveis.

É com a pretensão de manter a integridade da marca que se justifica esta busca incessante por uma tutela adequada e efetiva. Tais direitos clamam por uma medida dotada de mecanismos tendentes a protegê-la. E é precisamente essa investigação que o presente trabalho se propõe a realizar.

2 A TRAJETÓRIA DO PROCESSO CIVIL

2.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Nem sempre foi conferida a importância que hoje se atribui ao processo civil. É que, originariamente, o processo era destituído de qualquer autonomia, motivo pelo qual estava longe de receber o *status* de ciência.

Para explicar essa evolução, necessário se faz explanar sobre os três períodos da história do processo civil: o primeiro chamado de sincretista, o segundo de autonomista ou conceitual e o terceiro de teleológico ou instrumentista.

O primeiro período caracterizou-se por considerar o processo como um mero elemento do direito privado que, relegado a segundo plano, era entendido simplesmente como o “modo de exercício do direito”. Na explicação de Dinamarco¹ (2005):

O processo mesmo, como realidade da experiência perante os juízos e tribunais, era visto apenas em sua realidade física exterior e perceptível aos sentidos: confundiam-no com o mero *procedimento* quando o definiam como *sucessão de atos*, sem nada se dizerem sobre a *relação jurídica* que existe entre seus sujeitos (relação jurídica processual), nem sobre a conveniência política de deixar caminho aberto para a participação dos litigantes (contraditório).

Com todas as atenções voltadas ao direito material, o processo jazia em campo desconhecido ou simplesmente ignorado. Inserido no contexto do direito privado, não era alvo de estudo entre os juristas que prospectavam seus interesses exclusivamente nas questões relacionadas aos bens da vida.

Como se pode perceber facilmente, essa unicidade, que atrelava o direito material ao processual, não permitiu qualquer desenvolvimento das questões estritamente processuais, que permaneceram estagnadas até a fase seguinte.

Na segunda fase já se falava sobre a relação jurídica processual, o que despertou nos estudiosos o interesse pelos institutos fundamentais do direito processual, quais sejam, a jurisdição, a ação, a defesa e o processo. Aqui se

¹ DINAMARCO, C. R. *Instituições de direito processual civil I*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 274.

reconheceu o processo como uma ciência e, sobretudo, a sua autonomia em relação ao direito privado.

Obviamente que são nítidas as proficuidades advindas desse reconhecimento, uma vez que, ao destacar o processo do direito material, conferiu-se a ele a merecida importância, e isso oportunizou a análise pormenorizada de suas peculiares características.

Ocorre que essa desvinculação se fez de maneira tão radical, decidida a romper com a invicta união que atrelava o processo ao direito, que acabou por isolá-los demasiadamente a ponto de desconsiderar suas afinidades e seus principais pontos de conexão, permitindo a depreciação da importância que um significa para o outro.

Desse modo, o pensamento de que o direito processual deve partir do direito material não foi cogitado nesta fase e com isso o processo foi montado como um modelo destinado a servir indistintamente em qualquer caso de direito material, abandonando a necessidade de atentar para as peculiaridades do direito e a partir disso delinear a técnica processual cabível e adequada.

Essa visão egoísta do processo afastou em excesso o direito processual do material a ponto de dificultar a realização da tutela jurisdicional, dada a inobservância de questões materiais precípuas. Isso porque a descoberta do fenômeno do processo gerou tanto interesse no estudo de seus institutos, princípios e características que se esqueceu da sua finalidade, do real objetivo perquirido pelo processo, qual seja, a realização das pretensões de direito material.

A despreocupação com a finalidade última do processo, de perseguir as adequadas técnicas a fim de obter medidas úteis, assinalou este período, o que foi superado apenas na fase teleológica ou instrumentista.

Desprendida da radical acepção individualista dos institutos e caracterizada pelo entendimento de que o processo e o direito são independentes, mas se complementam e por esse motivo merecem análise conjunta, na terceira fase é que os juristas despertaram notável interesse com as tutelas, com os meios e técnicas processuais, pretendendo com isso viabilizar a eficaz concretização do direito material.

Essa aproximação do direito com o processo ocorreu, basicamente, por dois

motivos, bem delineados por Ribeiro² (2006):

De um lado, o florescimento, de novos direitos, nascidos, como é sabido, a partir da revolução tecnológica, onde a economia se expande progressivamente através de 'prestações do fato', e traz consigo, em consequência, o crescimento das atividades econômicas de 'prestações de serviços', que incrementam, sobremaneira, o número de prestações pessoais ou não fungíveis; e de outro, a origem do Estado Democrático de Direito ou *Welfare State* que cria uma nova ordem de pensamento e concebe o acesso à justiça a partir da perspectiva dos justiciáveis ou seja, esta nova ordem de pensamento está comprometida com um processo de resultados, onde os consumidores do direito buscam instrumentos à tutela de todos os direitos, com o objetivo de assegurar-se praticamente a utilidade das decisões judiciais, seja no âmbito repressivo ou preventivo.

Diante disso, foi no terceiro e atual período que se verificaram as notáveis evoluções do processo civil, as quais foram repassadas para o sistema processual tanto através de legislações esparsas, como também de reformas.

Munhoz da Cunha³ (2001) ao comentar esse terceiro período do processo traduz a real consciência que se espera dos operadores do direito:

Quer-se nesse momento, ver os processualistas tomados por uma consciência universal de que os chamados *princípios formativos do processo*, os princípios de ordem lógica, jurídica e econômica, exigem uma postura crítica dos operadores do direito, que não mais se compadece com o método escolástico, gnosiológico, dogmático e formalista, exigindo isto sim uma *atitude funcionalista do processo*, que prioriza os objetivos ou resultados, enfim, a utilidade do instrumento, ou seja, a efetividade do processo.

As inovações que realmente revelam importância para o presente estudo se iniciaram no Brasil em 1985, com o artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, porquanto tal dispositivo tenha se inclinado para a efetivação de uma tutela específica, dispondo da seguinte forma:

[...] na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade

² RIBEIRO, D. G. A garantia constitucional do postulado da efetividade desde o prisma das sentenças mandamentais. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 39, p. 38, jan./jun. 2006.

³ MUNHOZ DA CUNHA, A. A. **Comentários ao Código de Processo Civil**. v.11, Do processo cautelar, arts. 796 a 812, [coordenação de Ovídio Araújo Baptista da Silva]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 56-57.

devida ou cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Em 1990, foi o Código de Defesa do Consumidor que demonstrou preocupação com a tutela diferenciada, através do § 5º do artigo 84 do CDC, o qual prevê:

[...] para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Em seguida, o artigo 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente previu que “na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”.

E finalmente, a reforma realizada em 1994 reproduziu o mesmo texto do § 5º do artigo 84 do CDC e incluiu no Código de Processo Civil o artigo 461, que trouxe ao ordenamento o fundamento da tutela inibitória atípica, tendo significado grande avanço em termos de efetividade do processo.

Ressalte-se, contudo, que mecanismos dessa natureza não são propriamente uma inovação, visto que “a execução pessoal vigorou nos tempos antigos”.⁴ Nas palavras de Silva⁵ (1997):

Na babilônia, as leis de HAMMOURABI, autorizavam o credor não pago a usar de constrangimento sobre a pessoa do devedor, sua mulher e filhos, podendo vendê-los como aos seus bens. No Egito, a identificação da dívida com a pessoa do devedor foi levada tão longe que seu cadáver ainda respondia, permanecendo o direito do credor sobre a coisa do devedor até ao momento em que BOCCHORIS erigiu em lei o princípio de que o devedor podia vincular os seus bens mas jamais a sua pessoa. Na Grécia, o credor podia fazer o devedor seu escravo. No arcaico período romano – que se seguiu à fase da *vindicta privata* e da pena de Talião -. É conhecida a *manus iniectio* (uma das *legis actiones*), pela qual o credor se apoderava da pessoa do devedor, mantinha-o preso em sua casa (prisão privada) durante sessenta dias – tempo em que o credor tem obrigação de levar o devedor ao *Fórum*, em três dias de mercado, e proclamava o montante da dívida, a

⁴ SILVA, J. C. da. **Cumprimento e sanção pecuniária compulsória**. Livraria Almedina: Coimbra, 1997. p. 209.

⁵ Ibid., p. 209.

ver se alguém paga -, transcorridos os quais o devedor ou ficava escravo do credor ou era vendido como escravo *trans Tiberim* ou era morto e, se fossem vários os credores, esquartejado o cadáver.

A essa época da história também se reporta Venturi⁶ (2000):

Consultando-se o Direito Romano, ainda em época na qual era permitida a aplicação da justiça privada, constata-se que através da chamada *actio per manus iniectionem* autorizava-se o credor a apoderar-se da pessoa do devedor insolvente, sendo que “a própria denominação dessa via de execução indica a sua natureza de ato judicial dirigido contra a pessoa do executado, praticado perante violência corporal do credor contra o devedor”.

Reportando-se ao período subsequente, manifesta-se Maranhão⁷ (2003):

A execução pessoal não era desconhecida no direito antigo. Porém, por influência dos princípios cristãos da caridade e da fraternidade, houve progressiva restrição da execução pessoal a ponto de ser possível somente a execução patrimonial por intermédio da regra da condenação pecuniária (*ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est*).

Instalou-se assim a regra da condenação patrimonial, na qual todos os direitos poderiam ser reduzidos em pecúnia, não sendo possível precisar exatamente quando isso ocorreu, “se já no período das *legis actiones* ou se, apenas, na época clássica do processo formular (*agere per formulas*)”.⁸

E, como se sabe, por muito tempo prevaleceu a utilização desses meios,

[...] a eliminação das medidas coercitivas de natureza pessoal, em favor da patrimonialidade da prestação obrigacional, que caracteriza os sistemas processuais herdeiros da tradição romano-canônica, a partir do século XV, por influência do Humanismo e dos demais princípios formadores da modernidade, fez com que o direito dos sistemas contemporâneos exasperassem a mercantilização dos meios executórios, a ponto de tornar indenizáveis, e portanto negociáveis, até as mais graves ofensas morais.⁹

⁶ VENTURI, E. **Execução da tutela coletiva**. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 59.

⁷ MARANHÃO, C. Tutela Jurisdicional à saúde: (arts. 83 e 84, CDC). In.: MARINONI, L. G. (Coord.). **Temas atuais de direito processual civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 27.

⁸ SILVA, J. C. da, 1997, p. 210.

⁹ SILVA, O. B. da. Execução Obrigacional e Mandamentalidade. In: **Instrumentos de coerção e outros temas de direito processual civil - estudos em homenagem aos 25 anos de docência do professor Dr. Araken de Assis**. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 602.

Mesmo reconhecendo que a condenação exclusivamente pecuniária não era ideal para a satisfação de todo e qualquer direito, essa situação permaneceu em razão dos abusos com que as medidas coercitivas de natureza pessoal eram praticadas. Merece transcrição a doutrina de Venturi¹⁰ (2000):

Tais medidas sofreram, gradativamente, um processo de 'esvaziamento', em virtude da supervalorização de princípios dogmatizados pela sociedade liberal, relativos à intangibilidade psicológica e corporal do obrigado em razão de suas dívidas, o que provoca até os dias atuais discussões sobre sua legalidade, hipóteses e aplicabilidade na execução civil.

Mas “foi no período do processo extraordinário (*cognitivo extra ordinem*) – processo fora da ordem do processo formular – que desapareceu a regra da condenação pecuniária e se afirmou a da condenação *ad ipsam rem*”¹¹, momento em que reconheceu-se que a tutela específica era a mais adequada sem, contudo, aplicar o constrangimento antes utilizado. Nesse sentido as palavras de Silva¹² (1997):

O cumprimento e a execução específica surgem como tutela a mais ideal e a mais perfeita. Ao mesmo tempo, humaniza-se o constrangimento: à execução sobre a pessoa (cárcere privado, redução a escravo, venda e morte) sucede a execução patrimonial.

Com efeito, a natureza dos mecanismos insertos no artigo 461 do Código de Processo Civil trata, como já se disse, de uma “antiga novidade”, porque significou um retorno aos primórdios.

Por isso que, após a implantação das legislações então relatadas, de onde se ressalta o artigo 461 do CPC, reconheceram tais alterações como relevante e verdadeiro progresso para o processo civil.

Essa evolução foi ressaltada por Alvim¹³ (2000) quando se referiu ao tema em comento:

¹⁰ VENTURI, E., 2000, p. 60.

¹¹ SILVA, J. C. da, 1997, p 212.

¹² Ibid., p. 212.

¹³ ALVIM, A. Obrigações de fazer e não fazer – Direito material e processo. **Revista de Processo**, São Paulo, n. 99, ano 25, p. 27, jul./set. 2000.

A abordagem deste tema proporciona mesmo uma revisão do perfil do processo contemporâneo, em contraste com o processo tradicional, que nos foi legado do século passado, especialmente, tendo em vista o valor da efetividade do processo, vista aqui a significação dessa expressão sob a ótica da execução ou realização específica do direito. Conduz mesmo à percepção da influência que a aplicação efetiva do sistema inaugurado com a nova redação dada ao art. 461 do CPC, deverá ter um maior grau de adimplemento das obrigações de fazer e não fazer.

Da mesma forma Watanabe¹⁴ (1996) afirma que:

[...] as inovações correspondentes aos arts. 273 e 461 são particularmente importantes para se propiciar, em obediência ao princípio constitucional da proteção judiciária corretamente interpretado, uma tutela *efetiva, adequada e tempestiva* de direitos.

E complementando esse entendimento as palavras de Silva¹⁵ (1997), ao se referir à reforma efetivada pela Lei 8.952 de 1994:

Procurando visualizar a recente reforma de nosso Código de Processo Civil, sob a perspectiva de uma maior efetividade da tutela processual, pode-se assinalar, como sendo o sentido geral das inúmeras inovações introduzidos no sistema, a ampliação do acesso ao processo executivo, com a correspondente redução do predomínio do processo de conhecimento, portanto, da ordinariedade. Mas, o propósito da reforma não se limita a isso. Outro ponto da maior significação é a concessão ao julgador, especialmente de primeiro grau, de uma significativa dose de discricionariedade, através da outorga de poderes para a antecipação da tutela pretendida pelo autor, o que, como veremos, introduz em nosso sistema uma antiga novidade, sempre reclamada, se não pela doutrina, ao menos por aqueles que tratam do Direito em sua dimensão forense. Referimos à *tutela interdita* e a conseqüente supressão, nas hipóteses correspondentes, da separação entre conhecimento e execução, que o processo de conhecimento determina, através da sentença condenatória.

Em menção aos artigos 273 e 461 do CPC, as palavras de Munhoz da Cunha¹⁶ (2001):

¹⁴ WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In.: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). **Reforma do código de processo civil**. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 48.

¹⁵ SILVA, O. B. O processo civil e sua recente reforma. (Os princípios do Direito Processual Civil e as novas exigências, impostas pela reforma, no que diz respeito à tutela satisfativa de urgência dos arts. 273 e 461). In.: WAMBIER, T. A. A. (Coord.). **Aspectos polêmicos da antecipação de tutela**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 415.

¹⁶ MUNHOZ DA CUNHA, A. A., 2001, p. 53-54.

Esses artigos são *polivalentes* diante das novas modalidades de tutela que propiciam. Somente esses dispositivos representam um avanço para a efetividade da jurisdição mais significativo do que representou a edição do Código de Processo Civil de 1973, em relação ao Código de 1939.

Como se vê, as tutelas diferenciadas são provas vivas que demonstram a preocupação deste período em, ao invés de padronizar (como pretendeu a segunda fase), diversificar os meios processuais, a fim de realizar o direito material, de acordo com as suas necessidades reais, atuais e sociais. É precisamente com esse enfoque o comentário de Armelin¹⁷ (1992):

A temática de uma tutela jurisdicional diferenciada posta em evidência notadamente e também em virtude da atualidade do questionamento a respeito da efetividade do processo, prende-se talvez mais remotamente à própria questão da indispensável adaptabilidade da prestação jurisdicional e dos instrumentos que a propiciam à finalidade dessa mesma tutela.

Essa diversificação contribuiu muito para a finalidade de conferir eficácia ao direito material através do direito processual, tendo em vista que fez o jurista pensar em diversas opções de técnicas, oportunizando maiores chances de satisfazer a aspiração perseguida e, com isso, obter a almejada efetividade.

Essas tendências, eminentemente instrumentalistas, se iniciaram em razão da mudança do pensamento dos juristas sobre o sistema processual como um todo. Vários doutrinadores italianos, entre os quais se destacaram Denti¹⁸ (1989) e Cappelletti¹⁹ (1988), marcaram este período e sem dúvida influenciaram o pensamento atual.

Não há dúvidas, também, que a frase clássica de Chiovenda²⁰ (2002) “o processo deve dar, quanto for possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo

¹⁷ ARMELIN, D. Tutela jurisdicional diferenciada. **Revista de processo**, n. 65, ano 17, p. 45, jan./mar. 1992.

¹⁸ As palavras de Denti na obra *La giustizia civile*: “Quando si parla di tutela dei diritti, quindi, è necessario non perdere di vista che il momento giurisdizionale costituisce soltanto un aspetto, anche se il più importante – per la complessità rafforzano – della tutela civilistica, intesa a rendere effettivo l'ordinamento”. DENTI, V. **La giustizia civile. Lezioni introduttive**. Bologna, Il Mulino, 1989, p. 116.

¹⁹ O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. CAPPELLETTI, M. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 11-12.

²⁰ CHIOVENDA, G. **Instituições de direito processual civil**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 67.

aquilo e exatamente aquilo que tenha direito de conseguir”, inspirou os juristas da atualidade.

Conforme comenta Grinover²¹ (1995) “a célere frase que se tornaria lema e leme do processualista moderno na busca incessante de um ‘processo de resultados’”.

E ainda no dizer de Alvim²² (2000):

A essência do pensamento de Chiovenda, em tais enunciados, significa que o processo deve ser efetivo, ou seja, àquele que tem razão, deverá o sistema processual proporcionar na medida máxima possível uma situação igual àquela que poderia ter derivado do cumprimento normal e tempestivo da obrigação.

No mesmo sentido os comentários de Barbosa Moreira²³ (1988):

É clássica a idéia de que o processo, como instrumento da realização do direito material, deve proporcionar a quem tenha razão, até onde seja praticamente possível, ‘tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem direito de conseguir’. Expressou-a, no começo do século, o imenso Chiovenda, em fórmula tão justa quão elegante, reproduzida a cada passo em artigos e manuais, conferências e tratados.

As idéias desses doutrinadores mostraram-se absolutamente desapegadas de dogmas e por conta disso suplantaram definitivamente a idéia de processo advinda do período sincretista, o que, segundo Dinamarco²⁴ (2005), “abriu caminho para o realce hoje dado aos escopos sociais e políticos da ordem processual, ao valor do acesso à justiça e, numa palavra, à instrumentalidade do processo”.

Dinamarco²⁵ (2005) prossegue:

Tal é o momento atual da ciência do processo civil – fase instrumentalista ou teleológica – em que se tem por indispensável definir os objetivos com os quais o Estado exerce a jurisdição, como premissa necessária ao estabelecimento de técnicas adequadas e convenientes.

²¹ GRINOVER, A. P. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 20, n. 79, p. 65, jul./set. 1995.

²² ALVIM, A., 2000, p. 29.

²³ BARBOSA MOREIRA, J. C. **Tutela sancionatória e tutela preventiva**. Temas de direito processual civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 117.

²⁴ DINAMARCO, C. R., 2005, p. 276.

²⁵ Ibid., p. 276.

Ocorre que os processualistas brasileiros, presos a concepções ultrapassadas do processo, demoraram em demasia para assimilar esses ensinamentos, tardando, por conta disso, no desenvolvimento e aplicação desses novos preceitos. Novamente Dinamarco²⁶ (2005) discorre sobre o episódio:

A consequência prática era o apego a idéias superadas e perseverança em soluções incompatíveis com a evolução. Durou mais do que seria desejável a obcecada ligação aos cânones pandectistas e da filosofia liberal, presentes nos civilistas franceses. É o caso do dogma da intangibilidade da vontade, pelo qual a obrigação de fazer, quando não cumprida, geraria para o credor o direito ao equivalente pecuniário – sem possibilidade de uma execução específica (mas, hoje, v. art. 461 CPC).

Essa inquietação com aspectos triviais do processo é hoje alvo de respeitáveis obras que, por óbvio, acabaram por influenciar não só os causídicos e magistrados, como também o legislador brasileiro.

É importante que se afirme que, embora todo esse percurso reflita significativo avanço, essa evolução trouxe consigo um pesado comprometimento, mais do que a preocupação com a efetividade, é indispensável manter latente a responsabilidade em acompanhar a dinamicidade da realidade, conferindo ao direito processual meios adequados a atender às pretensões do direito material.

2.2 TUTELA JURISDICIONAL, TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO E TÉCNICA PROCESSUAL

O Direito à tutela jurisdicional decorrente do princípio da inafastabilidade, segundo o qual o Estado como detentor da Jurisdição não pode afastar-se do dever de responder àqueles que baterem às portas do Judiciário, concretiza-se por meio da ação.

Portanto, é através da ação que se presta a devida tutela jurisdicional, entendida como seu resultado, independe da procedência ou improcedência. Essa

²⁶ DINAMARCO, C.R., 2005, p. 286.

tutela é prestada tanto para o autor quanto para o réu. Machado²⁷ (2004) tece seus comentários sobre o assunto:

Mas é imperioso notar que a tutela da pessoa autora exige mais que a tutela da pessoa ré. E que atualmente a tutela do réu se dá de forma satisfatória, enquanto o autor enfrenta obstáculos enormes, devendo portanto ser amparado pela preocupação dos processualistas.

Para Yarshell²⁸ (1998) o significado do termo tutela jurisdicional,

se presta a designar o resultado da atividade jurisdicional – assim considerados os efeitos substanciais (jurídicos e práticos) que o provimento final projeta ou produz sobre dada relação material – em favor do vencedor. Nessa medida, é inegável que a locução tutela jurisdicional designa o resultado final do exercício da jurisdição estabelecido em favor de quem tem razão (e assim exclusivamente), isto é, em favor de quem está respaldado no plano material do ordenamento.

Contribuindo para o deslinde da questão, Tessler²⁹ (2004) afirma que “não se confunde tutela jurisdicional com a existência do direito protegido no plano material. Em outras palavras, há tutela jurisdicional também nos casos em que o juiz, ao decidir, não vislumbra a existência do direito afirmado pelo autor”.

De fato, o termo tutela jurisdicional não está vinculado ao provimento favorável e por isso não exige que o resultado da ação seja de procedência.

Arenhart³⁰ (2003) tece suas considerações sobre o assunto:

A tutela jurisdicional, pois, é prestada não importando o resultado final da deliberação judicial (se positiva ou negativa, ou ainda se vier a não conhecer da pretensão exposta pelo demandante), já que basta para ela ocorrer que o Estado assegure aos interessados plenas condições de acessos aos mecanismos públicos de proteção e de interferência na aplicação do poder estatal.

²⁷ MACHADO, F. C. Sobre o escopo jurídico do processo: o problema da tutela dos direitos. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 32, p. 258-259, abr./jul. 2004.

²⁸ YARSHELL, F. L. **Tutela jurisdicional**. São Paulo: Atlas, 1998. p. 28.

²⁹ TESSLER, L. G. **Tutelas jurisdicionais do meio ambiente**: tutela inibitória, tutela de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 157. (Coleção temas atuais do direito processual civil; 9).

³⁰ ARENHART, S. C. **Perfis da tutela inibitória coletiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 44. (Temas atuais de direito processual civil; 6).

Desse modo, “o juiz, ao proferir a sentença, qualquer que seja o seu resultado, necessariamente confere tutela jurisdicional ao autor e ao réu”.³¹

Essas considerações conduzem ao entendimento de que não se concebe a idéia de que somente a sentença de procedência presta a tutela jurisdicional, uma vez que tal fator é irrelevante para a referida conceituação.

Por outro lado, quando o resultado da atividade jurisdicional reconhecer a existência do direito pleiteado, e, via de consequência, houver a sua satisfação, estar-se-á diante da tutela jurisdicional do direito. Assim, “a tutela do direito somente é concedida, e a sentença outorgada, quando o pedido de tutela é acolhido, isto é, quando a sentença é de procedência – nesse caso há tutela jurisdicional do direito”.³²

Imperioso destacar que a presente abordagem restringe-se à tutela jurisdicional e à tutela jurisdicional do direito, e não à tutela realizada dentro da esfera administrativa, que se pode verificar em algumas circunstâncias, como relata Marinoni³³ (2004):

[...] a atividade administrativa – nessa mesma linha – também pode contribuir para a prestação de tutela aos direitos, a tutela jurisdicional, portanto deve ser compreendida somente com uma modalidade de tutela dos direitos. Ou melhor, a tutela jurisdicional e as tutelas prestadas pela norma de direito material e pela Administração constituem espécies do gênero tutela dos direitos.

Prosseguindo na análise da questão em debate, vê-se, então, que a tutela jurisdicional não depende da concessão do direito perseguido, enquanto que a tutela jurisdicional dos direitos depende.

Lembre-se que, como se analisará no item subsequente, a realização de uma tutela efetiva depende da disponibilização de uma estrutura judiciária apta a oportunizar um verdadeiro acesso à justiça e ainda de meios e técnicas hábeis à realização e concretização do direito material.

E “os meios disponíveis para que esses resultados sejam alcançados, ainda que no âmbito do conceito de tutela jurisdicional, é que podem ser chamados de

³¹ MARINONI, L. G. **Curso de processo civil**. Vol. 1: Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006a. p. 261.

³² Ibid., p. 261.

³³ Id. **Técnica processual e tutela dos direitos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 145-146.

técnicas processuais”.³⁴ Sob esse aspecto, a lição de Marinoni³⁵ (2006):

O processo deve se estruturar de maneira tecnicamente capaz de permitir a prestação das formas de tutela prometidas pelo direito material. De modo que, entre as tutelas dos direitos e as técnicas processuais deve haver uma relação de adequação. Mas essa relação de adequação não pergunta mais sobre as formas de tutela, porém sim a respeito das técnicas processuais.

Explique-se que “as técnicas processuais tanto são os provimentos judiciais (liminares e sentenças) quanto os meios (ou medidas ‘necessárias’, medidas ‘de apoio’) para a sua efetivação ou execução”.³⁶

Isso quer dizer que, a partir do direito material, deve-se encontrar a técnica processual mais adequada e efetiva para a integral e satisfatória realização da tutela jurisdicional dos direitos.

2.3 O NOVO PARADIGMA DO DIREITO DE AÇÃO

O artigo 5º da Constituição Federal, através do inciso XXXV, prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, conferindo assim o direito de ação. Através desse direito, corolário do exercício da jurisdição, garante-se ao jurisdicionado a tutela jurisdicional pretendida, como forma de oferecer um provimento tempestivo e adequado do Estado.

Portanto, o referido direito, como componente integrante das garantias fundamentais, mesmo que hipoteticamente, sempre conferiu a todos o direito de se exigir do Judiciário uma resposta aos seus anseios. Hipoteticamente porque nem sempre foram disponibilizados meios processuais necessários e adequados a realizar um verdadeiro direito de ação.

Com essa inquietação é que, sem que precisasse haver qualquer alteração no texto constitucional, a interpretação que hoje se confere ao referido dispositivo (Art. 5º, XXXV, CF) é muito mais avançada, tendo em vista que considera a

³⁴ PEREIRA, L. F. C. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial** – aspectos processuais da Lei 9.279/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 29. (Coleção Temas atuais de direito processual civil; 11).

³⁵ MARINONI, L. G., 2006a, p. 246.

³⁶ MARANHÃO, C., 2003, p. 161.

realidade atual da sociedade.

Nesse contexto é que se insere a efetividade, como conceito implícito e indissociável ao direito de ação, noutros termos, não há que se falar em direito de ação, sem efetividade. Sobre o assunto Marinoni³⁷ (2006) comenta que “é preciso compreender que o direito de ação não pode mais ser pensado como simples direito à sentença, mas sim como direito ao modelo processual capaz de propiciar a tutela do direito afirmado em juízo”. E conclui afirmando que “o exercício do direito de ação não se exaure com a apresentação da petição inicial, mas apenas no momento em que o processo é finalizado, inclusive, se necessário, com a prática dos meios de execução”.³⁸

Sobre o mesmo assunto, Arenhart³⁹ (2000) comenta o ônus a ser suportado pelo Estado:

Vê-se, assim, a pesada responsabilidade que assume o Estado ao definir direitos. Quando o faz, deve assegurar, paralelamente, mecanismos de tutela que sejam adequados a satisfazer as carências daquele específico direito, sob pena de jogar ao ostracismo a garantia e, o que é muito pior, pôr em perigo sua legitimidade e sua própria sobrevivência.

Tal é o compromisso do Estado, que pode ser passível de responsabilização objetiva, por eventuais danos causados ao jurisdicionado, em decorrência da sua obrigação em fornecer a devida prestação jurisdicional, a qual só é alcançada com as técnicas adequadas.⁴⁰

Não basta, portanto, que o Estado conceda o simples direito de ação, mas que preste a devida tutela jurisdicional, de maneira “efetiva, adequada e tempestiva”.⁴¹

Diante disso, o direito à tutela jurisdicional efetiva corresponde ao verdadeiro

³⁷ MARINONI, L. G. **Tutela inibitória**: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006b. p. 32.

³⁸ Ibid., p. 32.

³⁹ ARENHART, S. C. **A tutela inibitória da vida privada**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 31. (Coleção temas atuais de direito processual civil; v. 2).

⁴⁰ A prestação jurisdicional é um serviço público essencial, e, enquanto tal, deve estar sujeita à regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva em virtude de danos causados pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço público. RAMOS, C. H. **Processo civil e o princípio da duração razoável do processo**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 128.

⁴¹ WATANABE, K., 1996, p. 48.

e autêntico direito fundamental⁴², porquanto confira a todos o direito “de edição de uma norma indispensável à proteção de um determinado bem jurídico”.⁴³

Advirta-se, outrossim, que o direito material tutelado não se confunde com o direito à tutela jurisdicional efetiva porque, enquanto o primeiro se refere à existência propriamente dita do direito, o segundo se dirige ao reconhecimento do direito e à sua satisfação.

Conseqüentemente, não só o Legislativo, como o Judiciário como um todo, devem estar estruturados com vistas a alcançar o objetivo inserto no direito de ação, tarefa essa reconhecidamente difícil para o cenário do direito brasileiro.

É que, vários doutrinadores apontam para uma crise no direito. Figueira⁴⁴ (1989) explica a referida conjectura,

Quando se fala em crise do direito isso quer significar, não o enfraquecimento do ordenamento normativo como operador na solução dos conflitos, sintoma de uma sociedade onde a espontaneidade harmônica dos comportamentos se traduza na realização utópica de uma sociedade sem direito, mas pelo contrário significa o encerramento de um ciclo histórico para o qual o homem, no seu poder criativo, forjou um sistema jurídico adequado ao funcionamento da sociedade onde uma classe ascendente de comerciantes e pequenos industriais se opusera a um regime de classes privilegiadas, reclamando liberdade e igualdade de direitos. Em vez de um processo de evolução para uma harmonia espontânea, o desenvolvimento econômico e tecnológico tem acentuado as desigualdades reais entre os agentes econômicos (propriedade fundiária, comércio e grande indústria) e criado profundos desníveis entre grandes empresas de capital concentrado, por um lado, e trabalhadores e consumidores, por outro: daí que o modelo jurídico clássico, com os princípios e a sua metodologia, se mostre capaz de responder às aspirações conservadoras do grande capital em simultaneamente, de satisfazer o projecto humanista de criação das condições com vista à construção de uma nova sociedade.

Em comentário à crise do processo civil, as palavras de Munhoz da Cunha⁴⁵ (2001):

O Código já nasceu velho, pois nos anos 70 deste século já se esboçavam e se dinamicizavam as transformações sociais caracterizadoras de uma sociedade de massas, que em face do progressivo desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte passou a interagir intensamente, tomando consciência do fenómeno coletivo, da globalização,

⁴² Ver item 2.4.

⁴³ BARROS, S. de T. **O princípio da proporcionalidade e o controle da constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais**. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 142.

⁴⁴ FIGUEIRA, E. **Renovação do sistema de direito privado**. Lisboa: Caminho, 1989. p. 17.

⁴⁵ MUNHOZ DA CUNHA, A. A., 2001, p. 141.

da titularidade substancial de direitos e novos direitos, instalando o Estado providencialista a assegurar uma tutela jurisdicional mais adequada, mais rápida, mais efetiva e mais abrangente para a solução dos crescentes, inovadores e multifários conflitos que se amontoavam em demandas pelo procedimento ordinário ou comum do processo de conhecimento, perante órgãos judiciários insuficientes e precariamente estruturados.

Ademais, diante da dinamicidade com que a sociedade evolui e se transforma, o legislador não dá conta da realidade, mostrando-se inapto a fornecer o que realmente se espera do direito.⁴⁶

As inúmeras reformas no Código de Processo Civil⁴⁷ deixam evidente que a crise se instalou com contumácia nesse campo do direito. Com o brilhantismo que lhe é peculiar, Silva⁴⁸ (2004) comenta a atual circunstância

No campo do processo civil, os exemplos dessa obliteração mental podem ser encontrados facilmente. O recente movimento de pequenas reformas introduzidas em nosso Código de Processo Civil, a partir de 1994, ilustra bem essa atitude. A crise pela qual passa a administração da Justiça tornou-se tema constante, seja na imprensa, seja na vida forense. Juizes e advogados, quando se encontram, em sua convivência cotidiana, costumam lamentar-se da morosidade e ineficiência do Poder Judiciário.

É importante ressaltar que, se por um lado a crise pode ser vista negativamente, por outro trouxe conseqüências altamente positivas, visto que alertou para a necessidade em direcionar as atenções para os novos direitos.

⁴⁶ Nas palavras de Francesco Carnelutti, “a figura do jurista é não é senão uma espécie da figura do sábio, o qual não faz outra coisa, pelo contrário, não fez nunca outra coisa, ainda quando não tinha consciência disso, senão pesquisar aquela que se chama a **regularidade do variável**, ou seja, a **ordem da mudança**: uma ordem que se esconde sob as formas e as cores da divina diversidade, mas a atenta e amorosa observação dos fatos consegue afinal compreender todos os desenvolvimentos do céu como da terra, da natureza como da história”. CARNELUTTI, F. A missão do jurista. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 07, p. 142, jan./mar.1998.

⁴⁷ Lei nº. 11.187/2005 - Cabimento do agravo retido e de instrumento; Lei nº. 11.232/2005 - Execução de sentença; Lei nº 11.276/2006 - Forma de interposição de recursos, saneamento de nulidades processuais, recebimento de recurso de apelação e outras questões; Lei nº 11.277/2006 - Dispensa da citação nos casos repetidos; Lei nº 11.280/2006 - Incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por dependência, exceção de incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos, e revogação do art. 194 do Código Civil; Lei nº. 11.382/2006 - Execução de títulos extrajudiciais; Lei 11.341/2006 - Altera o parágrafo único do art. 541 do Código de Processo Civil, para admitir as decisões disponíveis em mídia eletrônica, inclusive na Internet, entre as suscetíveis de prova de divergência jurisprudencial; Lei nº 11.417/2006 - Súmula Vinculante; Lei nº. 11.418/2006 - Repercussão geral; Lei nº. 11.419/2006 - Informatização do processo judicial e Lei nº. 11.441/2007 - Realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa.

⁴⁸ SILVA, O. A. B. da. **Processo e ideologia**: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 299.

Nesse sentido também leciona Ribeiro⁴⁹ (2006)

A sociedade brasileira vive um momento peculiar de transformação social. A partir dos anos 90, novos fatores sociais passaram a destacar-se na sociedade civil organizada, sugerindo, por conseguinte, novas demandas sócio-jurídicas. Neste início de século XXI, nos deparamos com várias crises nas sociedades de um modo geral e, em especial, na sociedade brasileira; estas crises evidenciam uma necessidade urgente de revisão de paradigmas bem como a construção de novos modelos, capazes de atenderem a uma demanda cada mais crescente e urgente de prestação de tutela jurisdicional.

O surgimento desses novos direitos também é relatado por Alvim⁵⁰ (2000)

Precisamente porque uma dada situação de direito material é ou *vem* a ser superiormente valorizada pela sociedade, deverá, em seu socorro acorrer o legislador, 'privilegiando-a', no âmbito do direito material, se for o caso, como também, esse mesmo legislador, *haverá de criar uma sistemática processual que melhor proteja essa realidade*. Muitas vezes é possível que apenas seja necessária uma situação processual diferenciada, sem alterações no direito substancial.

Por tais motivos é que a utopia da efetividade tem incomodado grande parte dos processualistas preocupados com a função precípua do processo, qual seja, conferir aos destinatários da jurisdição uma eficaz tutela, mesmo em tempos de crise.

Embora Cappelletti⁵¹ (1988) tenha definido a efetividade como algo vago, indispensável se faz a identificação e compreensão de seus elementos constitutivos à medida que somente assim poderão ser definitivamente superados.

Logo, para o entendimento do novo paradigma do direito de ação, faz-se necessário compreender o significado da efetividade, porquanto esse critério encontra-se inserido no contemporâneo conceito de direito de ação. Oliveira⁵² (2004) alerta que:

⁴⁹ RIBEIRO, D. G., 2006, p. 37-38.

⁵⁰ ALVIM, A., 2000, p. 33.

⁵¹ CAPPELLETTI, M., 1988, p. 15.

⁵² OLIVEIRA, C. A. Á. de. Efetividade e tutela jurisdicional. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 34, p. 665-666, out./dez. 2004.

[...] se quisermos pensar o Direito Processual na perspectiva de um novo paradigma de real efetividade é preciso romper de vez com concepções privatísticas e atrasadas, que não mais correspondem às exigências atuais e que deixaram de ser adequadas às elaborações doutrinárias e aos imperativos constitucionais que se foram desenvolvendo ao longo do século XX.

Não se pode deixar de lembrar que “efetividade é palavra que está no cotidiano das pessoas do mundo jurídico. O jurista, o legislador, o operador do direito e até o jurisdicionado clamam por efetividade”.⁵³ Aliás, a “quem tenha consciência da função social do processo forçosamente se põe como questão de capital relevância a da **efetividade** da tutela jurisdicional”.⁵⁴

Por isso que o enfrentamento da questão requer a verificação dos elementos que comporiam um processo completamente dotado de efetividade, critério utilizado por Barbosa Moreira⁵⁵ (1984) ao enumerar os pontos que refletem a problemática essencial da efetividade, quais sejam: a necessidade de o processo dispor de instrumentos de tutela adequados; o problema do acesso à Justiça e ao Judiciário; a atividade de instrução; a eficácia do provimento jurisdicional e a excessiva duração dos processos.

Muito embora o texto do célebre autor tenha sido publicado há mais de duas décadas, as mesmas dificuldades evidenciadas permanecem a assombrar o direito à efetividade.

Para confirmar a referida afirmação, serão analisados os cinco pontos indicados por Barbosa Moreira como problemas para a efetividade, mas à luz da realidade atual.

De acordo com o primeiro aspecto, é necessário que existam instrumentos de tutela adequados a todos os direitos assegurados pela ordem jurídica. Necessário, portanto que o ordenamento disponha de técnicas processuais apropriadas para cada caso concreto.

A cada direito material garantido, é necessário que exista no ordenamento

⁵³ MENDONÇA JUNIOR, D. **A tutela mandamental como manifestação do princípio constitucional da efetividade do processo**. Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. In.: MARINONI, L. G. (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 117.

⁵⁴ BARBOSA MOREIRA, J. C. **Tutela sancionatória e tutela preventiva**. Temas de direito processual civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988a. p. 117.

⁵⁵ Id. **Notas sobre o problema da “efetividade” do processo**. Temas de direito processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 27-28.

jurídico um método processual apto e em condições de assegurar a sua proteção. Com efeito, pode-se afirmar que todo direito processual deve satisfazer a um direito material, conforme o artigo 75 do Código Civil de 1916 que preconizava que “a todo o direito corresponde uma ação, que o assegura”.

Na doutrina de Ragone⁵⁶, (2006) a proteção adequada e eficiente do direito material é mais do que uma garantia, é uma condição para a obtenção da justiça processual:

La justicia procesal asume de esta manera tres roles. Primero garantiza la disponibilidad de un sistema procesal para el resguardo del derecho material de manera adecuada y eficiente. Segundo a asegurar, no asegura un resultado que implique la realización justa material y formalmente de la norma de fondo. Tercero garantiza que lo descripto como primero y segundo sea realizable con eficiencia, seguridad y minimización de los riesgos de error en el resultado de injusticia. La justicia procesal no es sino la justicia con el argumento de justificación suficiente y de legitimación que es el proceso.

O segundo ponto reflete a problemática do acesso à Justiça e ao Judiciário, entendido como a disponibilização de um sistema que possibilite ao interessado provocar a tutela jurisdicional⁵⁷, assegurando-lhe antes de mais nada o conhecimento dessa prerrogativa.

Ou seja, a ausência de cultura pode significar vultoso obstáculo ao acesso à justiça na medida em que o desconhecimento sobre a existência de um direito, ou mesmo a ignorância atinente à possibilidade do exercício daquele, pode simplesmente inviabilizar por completo a mencionada garantia.⁵⁸

⁵⁶ RAGONE, Á. J. D. P. Contorno de la justicia procesal (*procedural fairness*): la justificación ética del Proceso Civil. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 39, p. 217, jan./jun. 2006.

⁵⁷ O direito de acesso à justiça deixa de ser cingido ao mero ingresso em juízo, mas ganha os contornos do chamado acesso à ordem jurídica justa, o qual implicaria a disponibilização dos instrumentos idôneos à tutela dos direitos fundamentais e a remoção dos obstáculos ilegítimos ao efetivo acesso à justiça. (RAMOS, C. H., 2008, p. 34).

⁵⁸ Num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível. Essa barreira fundamental é especialmente séria para os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a toda a população em muitos tipos de conflitos que envolvem direitos. [...] Mesmo consumidores bem informados, por exemplo, só raramente se dão conta de que a sua assinatura num contrato não significa que precisem, obrigatoriamente, sujeitar-se a seus termos, em quaisquer circunstâncias. Falta-lhes o conhecimento jurídico básico não apenas para fazer objeção a esses contratos, mas até mesmo para perceber que sejam passíveis de objeção. V. CAPPELLETTI, M., 1988, p. 22-23.

Calmon de Passos⁵⁹ (1985) defende que a maioria dos brasileiros encontra-se desassistida e aponta como obstáculo a “deficiência de instrução, baixo índice de politização, estado de miséria absoluta ou hipossuficiência econômica grave, mínimo poder de mobilização e nenhuma organização”.

Realmente, um dos grandes desafios da efetividade é justamente superar essas dificuldades que impedem um verdadeiro e eficaz acesso à Justiça.

Em seguida, têm-se os problemas relacionados à instrução probatória, uma vez que apenas permitir que o interessado compareça ao Judiciário para solicitar uma resposta às suas pretensões, sem, contudo, oferecer-lhe os meios de provar a existência do direito que alega, é o mesmo que nada fazer.

A eficácia do provimento jurisdicional também compõe os postulados da efetividade. Isso significa que não basta que se ofereça o instrumento adequado, mas também que ele seja eficaz. Implica afirmar que a concessão da tutela (no caso de existência do direito) deve ser dinâmica, rápida e, sobretudo, hábil a alcançar os pretendidos objetivos, de forma a trazer o necessário proveito para o titular do direito.

Com efeito, a prestação jurisdicional só se torna útil se houver medidas judiciais adequadas para tutelar determinado direito. Tratando dos direitos não patrimoniais, por exemplo, um dos essenciais pressupostos da efetividade do provimento está na preventividade. Noutros termos, é de se afirmar que tais direitos necessitam de veículo processual apto, não a remediar, mas a evitar o ilícito.

Grinover⁶⁰ (1981) ressalta nesta passagem a importância da tutela preventiva

A superioridade da tutela preventiva foi recentemente assinalada, frente à inviabilidade freqüente da modalidade tradicional de tutela que consiste na aplicação de sanções, quer sob a forma primária da restituição ao estado anterior, quer sob as formas secundárias da reparação ou do ressarcimento.

⁵⁹ PASSOS, J. J. C. O problema do acesso à justiça no Brasil. **Revista de Processo**, ano X, n. 39, p. 83, jul./set. 1985.

⁶⁰ GRINOVER, A. P. A tutela preventiva das liberdades: “Habeas corpus” e mandado de segurança. **Revista de Processo**, ano VI, n. 22, p. 27, abr./jun. 1981.

É que esses direitos não comportam compensação em pecúnia. Barbosa Moreira⁶¹ trata com propriedade dessa problemática

Se a Justiça civil tem aí um papel a desempenhar, ele será necessariamente o de prover no sentido de prevenir ofensas a tais interesses, ou pelo menos de fazê-las cessar o mais depressa possível e evitar-lhes a repetição; nunca o de simplesmente oferecer aos interessados o pífio consolo de uma indenização que de modo nenhum os compensaria adequadamente do prejuízo acaso sofrido, insuscetível de medir-se com o metro da pecúnia.

Acrescente-se aqui que para a satisfação desse pressuposto é necessário contar com a presteza e competência também dos auxiliares da justiça. Pois não basta que se tenha em mãos uma decisão que antecipe os efeitos da tutela requerida, se o mandado não for cumprido em prazo antecedente ao perecimento do direito.

Finalmente, a excessiva duração dos processos integra o último problema da efetividade, suscitado por Barbosa Moreira como a “lentidão processual”. Entenda-se com isso que quanto mais célere for o transcurso processual mais perto se estará da almejada efetividade.

Aliás, essa necessidade de conferir agilidade ao processo é, desde 2004, preceito constitucional (art. 5º, LXXVIII), incluído na Carta Maior através da Emenda nº. 45, que dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Merece atenção especial esse dispositivo na medida em que a sua realização traz à tona a máxima da efetividade, tendo em vista que a demora processual revela grave obstáculo enfrentado no Judiciário.

No dizer de Wambier; Wambier e Medina⁶² (2005):

Segundo pensamos, a garantia de *razoável duração do processo* constitui *desdobramento* do princípio estabelecido no art. 5º, XXXV. É que, como a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário *lesão* ou *ameaça* a

⁶¹ BARBOSA MOREIRA, J. C., 1988a, p. 121.

⁶² WAMBIER, L. R.; WAMBIER, T. A. A.; MEDINA, J. M. G. **Breves comentários à nova sistemática processual civil**: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 26.

direito, é natural que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, *eficazmente*, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. E *eficaz* é a tutela jurisdicional prestada *tempestivamente*, e não *tardamente*.

Cappelletti⁶³ (1974), referindo-se à excessiva duração dos processos na Itália anota que:

Esta situación representa sin duda una gravísima limitación de hecho del derecho de acción y, en general, del derecho a la tutela jurisdiccional, de manera que puede plantearse la violación no sólo de la específica disposición contenida en el art. 6, apartado 1º, de la Convención europea ('...toda persona tiene derecho a una audiencia equitativa y publica dentro de un término razonable...'), sino también del art. 24 de la Constitución.

Para melhor definir essa garantia da razoável duração do processo é necessário ter em mente os motivos pelos quais a morosidade se instalou e permaneceu como sério e quase irremediável obstáculo ao eficaz funcionamento da máquina judiciária.

Primeiramente há que se considerar a precariedade do Judiciário que culminou no excesso de trabalho. Some-se a isso o vultoso número de processos em contraposição da insuficiência e despreparo dos auxiliares da justiça, da estrutura física deficitária e da falta de materiais para execução das atividades.

A insuficiência de funcionários compreende desde os auxiliares da justiça até os magistrados, mostrando-se também como um problema intimamente ligado com a morosidade.

Obviamente que o número exacerbado de processos está diretamente relacionado com a cultura do brasileiro, primeiro em não resolver os litígios através de meios de composição amigável, segundo por conta de uma tendência que se instaurou em prospectar o processo como única forma de resolver litígios.

Não bastasse isso, ainda há situações em que mesmo com um aceno de uma solução extrajudicial, o interessado prefere aventurar-se em uma demanda judicial na escancarada tentativa de obter vantagens desproporcionais, como

⁶³ CAPPELLETTI, M. **Proceso, ideologías, sociedad**. Trad. de Santiago Sentis Melendo e Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJE, 1974. p. 550.

ocorreu com a indústria do dano moral, em flagrante banalização ao instituto e ao próprio Judiciário.

Como causa da morosidade ainda há que se analisar a utilização pelos causídicos de meios protelatórios, no que as lacunas do direito contribuem decisivamente, visto que a legislação deixou várias aberturas suscetíveis de interpretação diversa daquela que se pretendia, resultando disso a continuidade na utilização de meios procrastinatórios. Afinal, “em todo processo ocorre quase sempre que, frente à parte que tem pressa, está a que quer ir devagar”.⁶⁴

Lembre-se, contudo, que esta última onda de reformas processuais, iniciada em 2005, evidenciou a busca incessante do legislador em aliviar o Judiciário, na medida em que trouxe à tona a necessidade de tornar, de um meio ou de outro, o processo mais rápido. É o exemplo da lei n.º 11.187/2005, que restringiu o cabimento do agravo de instrumento às situações de comprovação da lesão grave e de difícil reparação; da lei n.º 11.276/2006, que abreviou o recebimento da apelação àquelas situações em que a sentença estiver em conformidade com Súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, da lei n.º 11.277/2006 que dispensou a citação nos casos repetidos, e ainda da lei n.º 11.441/2007 que autorizou a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa.

Como bem se sabe, o sistema processual brasileiro padece de uma estrutura ideal, seja pela falta de juízes, seja pelo absurdo número de processos ou ainda pela quantidade de recursos previstos no ordenamento, e, por esse motivo, a demora processual é uma situação habitual para aqueles que freqüentam o Judiciário. Habitual mas incomodativa, considerando que esse retardamento na resposta jurisdicional é tão tardio que por vezes depara-se com um direito já perecido ou um interesse extinto.

De fato, banir a morosidade processual é indispensável para a saúde do Judiciário e dos jurisdicionados como um todo. E o próprio texto da constituição sugere como essa morosidade deve ser combatida, uma vez que assegura “os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Essas considerações conduzem ao entendimento de que é necessário que o direito disponha de técnicas hábeis a alcançar a pretendida e almejada celeridade.

⁶⁴ CALAMANDREI, P. **Direito processual civil**. Tradução de Luiz Abezia e Sandra Drina Fernandez Barbiery. Campinas: Bookseller, 1999. p. 234.

Esclareça-se que a celeridade é entendida como a diminuição na demora de todos os trâmites processuais, ou seja, o que se pretende é obter uma demora regular e aceitável do processo.

Afastados todos esses problemas de maneira satisfatória, estar-se-á diante de um verdadeiro direito de ação, conferindo ao requerente não só a prestação jurisdicional como também a tutela pretendida e a sua satisfação.

Diante disso, faz-se mister esclarecer que a busca pela efetividade não se trata de mero desafio processual, mas sim de um postulado que se presta a aniquilar ou no mínimo amenizar questões eminentemente sociais.⁶⁵

2.4 PROCESSO E CONSTITUIÇÃO

Além dos aspectos já tratados, a evolução do processo repercutiu também no surgimento do fenômeno denominado de “constitucionalização do processo civil”, que contribuiu definitivamente para a efetividade.

Lopes⁶⁶ (2005) relata referido acontecimento

O processo civil brasileiro vive momento de grande evolução em razão da recente reforma processual e das fortes tendências doutrinárias, entre as quais a constitucionalização do processo e a preocupação com efetividade da tutela jurisdicional.

Desde então, o processo civil, bem como seus princípios e institutos, devem ser interpretados e compreendidos também a partir da Constituição Federal. Nesse sentido as palavras de Nery Junior⁶⁷ (1997):

⁶⁵ É indispensável a consciência de que o processo não é mero instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas, acima disso, um poderoso instrumento ético destinado a servir à sociedade e ao Estado. CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. **Teoria geral do processo**. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 45.

⁶⁶ LOPES, J. B. **Princípio da proporcionalidade e efetividade do processo civil**. Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. In.: MARINONI, L. G. (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 134.

⁶⁷ NERY JUNIOR, N. **Princípios do processo civil na Constituição Federal**. 4. ed. rev., aum. e atual. com a Lei das interceptações telefônicas 9.296/96 e a Lei de arbitragem 9.207/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 19. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21).

O Direito Processual Civil, ramo do direito público, é regido por normas que se encontram na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Existem, também, institutos processuais cujo âmbito de incidência e o procedimento para sua aplicação se encontram na própria Constituição.

Sobre esse mesmo aspecto o entendimento de Ribeiro⁶⁸ (2006)

Este estudo nos conduzirá, necessariamente, a um redimensionamento da função jurisdicional, na medida em que essa função é avaliada não a partir dos mecanismos processuais abstratamente considerados nas leis infra-constitucionais, mas fundamentalmente a partir do grau de satisfação real que esses mecanismos produzem aos consumidores da justiça que tem ao seu alcance a Constituição Federal.

Por isso que, sob a ótica do processo civil, são várias as vantagens que se denota de tal acontecimento, dentre as quais se destaca a possibilidade de conferir ao direito de ação (entendido sob o contexto da efetividade) o *status* de direito fundamental.

Na Itália, o direito de ação encontra-se previsto no artigo 24⁶⁹ da Constituição que prevê:

Todos podem recorrer em juízo para a tutela dos próprios direitos e interesses legítimos. A defesa é um direito inviolável em cada condição e grau de procedimento. São assegurados aos desprovidos de recursos, mediante instituições apropriadas, os meios para agir e defender-se diante de qualquer jurisdição. A lei determina as condições e as modalidades para a reparação dos erros judiciários.

Montesano⁷⁰ (1979) tece seus comentários sobre o referido artigo:

Si è trattato e si tratta, cioè, di realizzare, nella creazione e nell'applicazione del diritto, il comando della nostra Costituzione, che vuole, certo, una tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive il più possibile effettiva, se è vero

⁶⁸ RIBEIRO, D. G., 2006, p. 38.

⁶⁹ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

⁷⁰ MONTESANO, L. *Luci ed ombre in leggi e proposte di tutele differenziate nei processi civili*. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, p. 592, out./dez. 1979.

che le garanzie costituzionali, e in specie l'art. 24, non debbono restare di pura forma e di puro procedimento, ma vanno coordinate alla tendenziale uguaglianza di fatto tra i cittadini (art. 3), cioè, qui, al dovere di evitare che chi adisca con ragione le magistrature rimanga, pur dopo la vittoria in giudizio, concretamente ed economicamente sopraffatto da chi gli abbia a torto resistito.

No Brasil, o artigo 5º, XXXV, recepciona o direito de ação quando dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, e encontra-se no Capítulo I (Dos direitos e deveres individuais) do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais). Trata-se, portanto, de direito fundamental.

É imperioso destacar que o dispositivo em comento não se refere simplesmente ao direito à ação, entendido como um direito subjetivo ao provimento jurisdicional. “Entende-se que essa norma garante a todos o direito a uma prestação jurisdicional efetiva”⁷¹. E é a partir dessa norma que “se pode afirmar que a existência de um direito (ou a afirmação de um direito) implica, necessariamente, na possibilidade de fazê-lo valer em concreto, com os meios em geral ofertados pelo ordenamento jurídico”⁷².

Ademais, o referido dispositivo constitucional garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário não só a lesão, mas também a ameaça a direito. Isso quer dizer que os direitos que demandam de proteção preventiva gozam da mesma garantia dos outros.

É possível também que o direito material protegido através de uma demanda judicial seja outro direito fundamental⁷³. Nas palavras de Marinoni⁷⁴ (2004):

Como se vê, embora a resposta do juiz sempre atenda ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, somente em alguns casos o objeto da decisão é outro direito fundamental, ocasião em que, na realidade, existe o direito fundamental à tutela jurisdicional ao lado do direito fundamental posto à decisão do juiz.

⁷¹ MARINONI, L. G. **Técnica processual e tutela dos direitos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 179.

⁷² VENTURI, E., 2000, p. 16.

⁷³ Como ocorre com os direitos sobre a marca aqui tratados, conforme se observa pelo artigo 5º, XXIX da CF: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

⁷⁴ MARINONI, L. G., 2004, p. 187.

Entretanto o direito fundamental à tutela jurisdicional não se dirige apenas à proteção dos direitos fundamentais, mas também à prestação efetiva de todos os direitos, quer estejam previstos na CF, quer estejam dispostos na legislação infraconstitucional.

Além disso, de acordo com o art. 5º, §1º, da CF "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata", devendo esta aplicação ser vista como forma de evidenciar sua força normativa, cabendo ao juiz aplicar a lei processual ou ainda concretizá-la, através da via interpretativa, no caso de omissão ou de insuficiência da lei.

Nessa ordem de idéias é fácil concluir que o direito de ação, visto sob a ótica do novo paradigma, ou seja, sob o manto da efetividade, deve ter o mesmo tratamento e aplicação dos direitos fundamentais, sendo certo que sua proteção integra a ordem pública constitucional.

Por isso que o Estado tem o dever de entregar a tutela jurisdicional de forma efetiva, seja através do Legislativo, que deve oferecer normas processuais que disponham de técnicas capazes de satisfazer por completo um direito existente, seja por meio do Judiciário, que deve dispor de estrutura condizente com as necessidades exigidas para a satisfação dos direitos, sob pena de violar um direito fundamental.

3 BREVES COMENTÁRIOS A RESPEITO DO DIREITO SOBRE A MARCA

3.1 OBJETO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Direito de Propriedade Industrial, previsto na Lei 9.279/96⁷⁵ (Lei da Propriedade Industrial - LPI), regula os direitos e obrigações concernentes à proteção da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial e da marca.

Enquanto a proteção da invenção e do modelo de utilidade faz-se mediante a concessão de patente, o amparo do desenho industrial e da marca realiza-se através do registro, ocasião em que se terá o direito exclusivo de exploração⁷⁶.

Grebler⁷⁷ (1998) complementa o rol das matérias previstas na Lei 9.279/96:

Além destes direitos, de conteúdo positivo, a LPI cuidou também da repressão das condutas de conteúdo negativo, quais sejam, a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal, cobrindo assim as demais matérias contempladas na Convenção de Paris – exceção feita à proteção do nome comercial, que, no Brasil, é outorgada pela legislação de registro de comércio.

Entendido o objeto que se ocupa o direito industrial, prudente também diferenciá-lo do direito intelectual (ou autoral), pois enquanto este se preocupa em estudar a propriedade literária, científica e artística, aquele trata das questões concernentes à propriedade industrial⁷⁸, entendida como “o conjunto de normas e institutos que têm como objetivo a proteção dos bens imateriais pertencentes ao

⁷⁵ Desde o início da década de 90, discutiu-se intensamente nos meios governamental, empresarial e acadêmico sobre a necessidade de uma nova legislação sobre a propriedade industrial, compatível com o momento que o país passou a viver ao se abrir para o livre comércio mundial. Contudo, somente em 1996 surgiu esta nova legislação no Brasil, através da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que, após longa e conflituosa tramitação no Congresso Nacional, substituiu o então denominado Código de Propriedade Industrial. GREBLER, E. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 111, p. 100, jul./set. 1998.

⁷⁶ De acordo com o artigo 40 da Lei 9.279/96: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

⁷⁷ GREBLER, E. 1998, p. 102.

⁷⁸ Essa denominação prende-se ao contexto histórico em que surgiram as primeiras manifestações de proteção do direito imaterial pertencente ao empresário, que estavam geralmente ligadas à indústria. BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P. **Curso avançado de direito comercial**. 3. ed. reform. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 110.

empresário e ligados à atividade por ele desenvolvida”.⁷⁹

Ascarelli⁸⁰ (2003), ao se referir aos empresários, assegura que a atividade por eles realizada “é sempre dirigida ao mercado”. Prossegue com a afirmação de que “será assim empresário – e empresário comercial -, quem, profissionalmente e com organização, age como comissário, corretor, expedidor, ou representante comercial”.⁸¹

Por fim, o órgão responsável por executar essa proteção é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

É necessário esclarecer que em decorrência de o objeto deste trabalho restringir-se às questões relativas à marca, apenas essa matéria será analisada, o que se faz no item subsequente.

3.2 O CONCEITO E A CLASSIFICAÇÃO DA MARCA

O artigo 122 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) define as marcas como sendo “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Soares⁸² (1997) explica que “visualmente perceptíveis são as coisas que se pode perceber pelos sentidos; que se conhece; que se forma uma idéia de; que se nota; que se entende etc. através de nosso órgão da visão”.

Infere-se daí que a marca pode ser definida como “um sinal gráfico escrito, ou simbolizado, que serve para distinguir um produto, um artigo ou um serviço de outros congêneres ou similares”.⁸³

Advirta-se por oportuno que a marca não se confunde com outros signos da empresa, tal como o nome empresarial.

⁷⁹ BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P., 2006, p. 110.

⁸⁰ ASCARELLI, T. A atividade do empresário. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 132, p. 206, out./dez. 2003.

⁸¹ Ibid., p. 209.

⁸² SOARES, J. C. T. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei 9.279/96**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 179.

⁸³ BLASI JUNIOR, C. G.di; GARCIA, M. A. S.; MENDES, P. P. M. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 17.

É que o nome empresarial identifica o empresário, e por isso a sua proteção se faz mediante o registro na Junta Comercial e, conseqüentemente, restringe-se ao âmbito Estadual. Acrescente-se que, uma vez registrado, o nome comercial contempla proteção independentemente do ramo de atividade econômica praticada pelo empresário, durante todo o período em que a empresa estiver regular, sem necessidade de pedir prorrogação. E ainda, o nome é protegido pela Lei nº 8.034/94.

Diferentemente, a marca comercial, porquanto identifica um produto ou serviço, auferir proteção com o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, possuindo, assim, alcance nacional. Ademais, a proteção da marca restringe-se ao produto ou serviço registrado, sendo que o prazo definido pela lei é de 10 (dez) anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Lembre-se também que a marca é tutelada pela Lei 9.279/96.

Quanto à forma, as marcas podem ser classificadas em nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. Diz-se nominativas aquelas “identificadas apenas por palavras, mesmo que não constem no vernáculo e que não tragam consigo nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinação de letras”⁸⁴. Já as figurativas, também chamadas de logotipos, são apresentadas através de desenhos, letras ou números. As mistas, por sua vez, caracterizam-se pela presença da marca nominativa e da figurativa. E finalmente, a tridimensional é “aquela constituída pela forma particular não funcional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente.”⁸⁵

As marcas comportam classificação, também quanto à finalidade, prevista no artigo 123 da Lei 9.279/96, podendo ser: de produto ou serviço, usada exatamente para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; de certificação, empregada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, e a coletiva, utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

⁸⁴ BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P., 2006, p. 113.

⁸⁵ BLASI JUNIOR, C. G. di; GARCIA, M. A. S.; MENDES, P. P. M., 1997, p. 172.

As marcas coletivas⁸⁶ e de certificação⁸⁷ possuem o traço comum de transmitirem para

[...] o consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada, especial, seja porque o empresário que os fornece participa de uma conceituada associação empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos determinados padrões de qualidade (a marca de certificação).⁸⁸

Esclareça-se que, em que pese ao cerne deste estudo referir-se exclusivamente às marcas de produtos e serviços⁸⁹, somente elas serão tratadas neste trabalho, a abordagem das marcas coletivas e de certificação prestou-se somente para fins de esclarecimento e de delimitação de tema, tendo em vista que tais marcas não comportam a análise aqui dedicada.

3.3 A MARCA COMERCIAL NA ATUALIDADE

A Constituição Federal, em seu artigo 170⁹⁰, acolhe a livre iniciativa e a livre concorrência, permitindo assim que os particulares explorem as atividades

⁸⁶ “A marca coletiva designa produto ou serviço pertinente a um agrupamento profissional, a um espaço territorial ou a uma reunião qualquer de singularidades, cujo uso denote qualidade, processo de fabricação ou outra característica especial. Seu uso é reservado exclusivamente aos membros da respectiva coletividade, segundo um regulamento de utilização que deve dispor sobre as condições e proibições de uso, a ser protocolizado no INPI dentro de sessenta dias do respectivo depósito”. (GREBLER, E., 1998, p. 113-114).

⁸⁷ Já a marca de certificação requer, para seu registro, que o respectivo pedido descreva as características do produto ou serviço que constitui o objeto da certificação, bem como as medidas de controle que serão adotadas pelo titular para certificar o produto ou serviço em causa. (GREBLER, E., 1998, p. 114).

⁸⁸ COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. v. 1. 10. ed. rev. e atual. de acordo com a nova lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 141-142.

⁸⁹ Que podem aderir a forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

⁹⁰ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995); Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

econômicas de maneira absolutamente desimpedida, inclusive para disputar o mercado com o adversário.

Bastos⁹¹ (2002), ao comentar sobre estes dois preceitos, entrelaça-os de forma a explicar a existência de um a partir do outro, a conferir:

A livre concorrência é um dos alicerces da estrutura liberal da economia e tem muito que ver com a livre iniciativa. É dizer, só pode existir a livre concorrência onde há livre iniciativa. O inverso, no entanto, não é verdadeiro – pode existir livre iniciativa sem livre concorrência. Assim, a livre concorrência é algo que se agrega à livre iniciativa, e que consiste na situação em que se encontram os diversos agentes produtores de estarem dispostos à concorrência de seus rivais.

Prossegue ressaltando as várias situações em que a livre concorrência pode se verificar⁹²:

Em diversos aspectos pode manifestar-se a livre concorrência, como no preço das mercadorias ou serviços, na qualidade dos mesmos etc. De tal sorte que é essa atividade concorrente e competitiva dos diversos agentes, que expõem no mercado produtos assemelhados, que leva à otimização dos recursos econômicos e a preços justos, na medida em que, por intermédio da concorrência recíproca evitam-se os lucros arbitrários e os abusos do poder econômico. [...] A livre concorrência é um esteio do sistema liberal, porque é pelo seu jogo, pelo funcionamento, que os consumidores vêem assegurados os seus direitos a consumir produtos de qualidade e preços justos. E, de outra parte, para quem se lança à atividade econômica, é uma forma de obter a recompensa pela sua maior capacidade, pela sua maior dedicação, pelo seu empenho maior, prosperando, conseqüentemente mais que seus concorrentes.

Essa liberdade, como não poderia ser diferente, trouxe consigo a competitividade, que foi exacerbada em decorrência de vários acontecimentos históricos surgidos com a evolução dos tempos, entre eles a globalização, a expansão dos meios de comunicação e a variabilidade de produtos e serviços oferecidos ao consumidor.

O fenômeno da globalização, caracterizado pela integração social, cultural e mercadológica dos países, estreitou automaticamente as transações comerciais, e com isso acabou por expandir significativamente o comércio.

⁹¹ BASTOS, C. R. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 733.

⁹² Ibid., p. 733-734.

A Lei 9.279/96 foi um reflexo dessa situação⁹³:

A aprovação unânime da Lei nº 9.279/96 revelou uma mudança de mentalidade dos parlamentares brasileiros, cujo objetivo foi inserido no País na era da economia globalizada. Desta forma, a legislação nacional estaria em harmonia com as leis das principais potências mundiais, que detêm os processos de pesquisa científica e de criação de novos produtos e técnicas. A aprovação desta lei refletia a necessidade de o País adaptar à nova realidade econômica internacional, confirmando sua maturidade política e visando diminuir, assim, o desnível tecnológico existente entre o Brasil e os países desenvolvidos.

O desenvolvimento e expansão dos meios de comunicação, entre os quais se destaca a internet, contribuiu decisivamente para o crescimento do consumismo, uma vez que as informações começaram a atingir um maior número de pessoas em tempo significativamente menor. Com isso, o marketing e a propaganda se proliferaram, e “a sociedade de consumo tornou-se uma realidade”.⁹⁴

Bauman⁹⁵ (1999) comenta a constante movimentação das pessoas em uma sociedade de consumo:

É essa combinação dos consumidores, sempre ávidos de novas atrações e logo enfasiados com atrações já obtidas, e de um mundo transformado em todas as suas dimensões – econômicas, políticas e pessoais – segundo o padrão do mercado de consumo e, como o mercado, pronto a agradar e mudar suas atrações com uma velocidade cada vez maior; é essa combinação que varre toda sinalização fixa – de aço, de concreto ou apenas cercada de autoridade – dos mapas individuais do mundo e dos projetos e itinerários de vida.

A variabilidade de produtos e serviços oferecidos ao consumidor, em todos os gêneros, desde os indispensáveis, até aqueles mais supérfluos, trouxe uma avalanche de opções ao consumidor⁹⁶, repercutindo na “pechincha” e fulminando com o aparecimento do concorrente, ocasionando assim uma verdadeira guerra de mercado realçando, mais do que nunca, a competitividade.

⁹³ BLASI JUNIOR, C. G. di; GARCIA, M. A. S.; MENDES, P. P. M., 1997, p. 13.

⁹⁴ MARANHÃO, C. 2003, p. 19.

⁹⁵ BAUMAN, Z. **Globalização: as consequências humanas**. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 92-93.

⁹⁶ Ao discorrer sobre a tutela jurisdicional do direito à saúde, Clayton Maranhão reforça um dos resultados da evolução quando afirma que *a produção em escala gera a colocação diária de novos produtos e serviços no mercado*. (MARANHÃO, C., 2003, p. 20).

Essa competitividade, onde impera a “lei da oferta e da procura”, trouxe vantagens para os consumidores, tais como as vastas opções de produtos e serviços, e a variedade de preços. Mas, por outro lado, acarretou séria desvantagem, diante da insegurança que se instalou no comércio em geral, em razão das reiteradas tentativas de empresários em burlar o adversário com meios ardis e torpes, em evidente ilicitude, o que reforçou a necessidade de conferir a devida proteção à marca.

“De facto, é cada vez mais o domínio da Procura – através de sofisticadas técnicas de distribuição e de *marketing* – que assegura ganhos aos operadores econômicos”⁹⁷.

Exemplo disso são aquelas empresas que sutilmente plágiam uma marca, e inadvertidamente a utilizam, em flagrante prejuízo para a sociedade, que estará sujeita a incorrer em confusão, e para o proprietário, que estará sendo furtado de seu direito de exclusividade.

A intenção de quem pratica tal conduta não é apenas de causar confusão entre a marca verdadeira e a falsa, mas também em “induzir o comprador, o consumidor ao erro ou engano, isto é, fazer com que ele supponha ou possa, ao menos, supor serem os objectos, que contêm a marca falsa, da mesma origem ou procedencia dos assinalados pela marca verdadeira”.⁹⁸

Bom lembrar que a proteção de uma marca deve ser mantida em prol dos interesses do empresário, como lhe faculta a própria Lei 9.279/96 em seu artigo 130, III⁹⁹, e também para preservação dos interesses dos consumidores, a fim de impedir que sejam induzidos ao erro.

Importante destacar que não só no Brasil, “como na generalidade dos países da Europa Ocidental, ao lado do interesse privado do respectivo titular, se reconhece ao interesse público da protecção dos consumidores um papel relevante nesta matéria”¹⁰⁰.

Na doutrina de Ascarelli¹⁰¹ (1947), “a marca é um meio de atrair e conservar a clientela e deve por isso ser considerada não apenas nas relações entre

⁹⁷ SILVA, P. S. e. **Direito comunitário e propriedade industrial**. O princípio do esgotamento dos direitos. Coimbra: Coimbra, 1996. p. 47.

⁹⁸ MAGALHÃES, D. D. de. **Marcas de indústria e comércio e privilégio de invenção**. São Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925. p. 102.

⁹⁹ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

¹⁰⁰ SILVA, P. S. e. 1996, p. 48.

¹⁰¹ ASCARELLI, T. **Panorama do direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 201.

comerciantes, mas também no que respeita à tutela do consumidor”.

Em julgamento exarado há quase duas décadas, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira¹⁰² já havia manifestado o seu entendimento sobre o assunto, comentando que:

[...] no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas à própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.

Perlingieri¹⁰³ (2002), ao comentar sobre a tutela jurídica dos bens incorpóreos, afirma que:

É necessário, em concreto, verificar se elas têm utilidade social e são juridicamente merecedoras de tutela. Esta utilidade social é medida pela presença de um interesse de um sujeito determinado na coisa ou de interesses (ou melhor, de globais ordens de interesses) de terceiros ou da comunidade em sentido amplo.

No caso em debate, é evidente a presença da utilidade (função) social, uma vez que a proteção de uma marca resguardará não só os interesses dos empresários como também dos consumidores.

Ledesma¹⁰⁴ (1953) manifestou-se sobre o assunto:

Como corolário de lo expuesto, podemos afirmar que a propiedad de las marcas debe tener una indiscutible función social, pues a la vez que ampara los intereses de sus titulares protegiendo todos sus esfuerzos, los armoniza, por otra partes, con la colectividad, ya que obliga a los propietarios de marcas a hacer uso y goce y disponer de las mismas de un modo justo y racional, especialmente cuando sean más necesarios a la sociedad los bienes que con aquellas se distinguen.

¹⁰² STJ, RESP 3230/DF, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 01/10/1990, p. 10450.

¹⁰³ PERLINGIERI, P. **Perfis do direito civil**. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 238.

¹⁰⁴ LEDESMA, J. C. **Funcion social de las marcas de fabrica y de comercio**. Coleccion de monografias de derecho. Buenos Aires: Libreria jurídica. Valério Abeledo, 1953. p. 67.

Em Portugal, essa função social encontra-se expressa no artigo 1º do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº. 16/95) que prevê “a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal”.

Em comentário ao referido artigo, Maia¹⁰⁵ (2003) afirma que “a função da propriedade industrial é relativa ao conjunto de pessoas que vivem em comunidade; é uma função relativa à sociedade e, portanto, uma função social”.

Tal qual ocorre no direito brasileiro, como afirmado por Pereira¹⁰⁶ (2006), que se reporta ao artigo 4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor e comenta que “quase sempre está em jogo o interesse público, o interesse do consumidor”.

Em complemento, as palavras de Benjó¹⁰⁷ (2000):

Não é por outro motivo que a proteção à propriedade da marca não visa apenas resguardar direitos patrimoniais do empresário, tendo em vista, de igual modo, a proteção de interesses coletivos, vez que a marca que identifica a origem do produto ou serviço ou do serviço prestado.

E mais, enquanto o Estado, como detentor da Jurisdição, estiver protegendo efetivamente o direito de propriedade sobre a marca, estar-se-á fomentando o processo de desenvolvimento econômico e tecnológico. Merece transcrição a doutrina de Kuntz e Silveira¹⁰⁸ (1997):

As marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade estimulando, desta forma, o desenvolvimento econômico. Sem a proteção das marcas dar-se-á pouco incentivo ao produtor que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos já existentes.

¹⁰⁵ MAIA, J. M. **Propriedade industrial**. v. I, Coimbra: Almedina, 2003. p. 17-18.

¹⁰⁶ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 25.

¹⁰⁷ BENJÓ, R. O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 118, p. 120, abr./jun. 2000.

¹⁰⁸ KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N. A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 106, p. 108, abr./jun. 1997.

É possível perceber, sem grande esforço, que mais do que a garantia dos direitos do empresário e dos interesses do consumidor, a proteção efetiva sobre a marca resulta no desenvolvimento tecnológico e econômico do País, tal como preconiza o artigo 2º¹⁰⁹ da Lei 9.279/96 e o inciso XXIX¹¹⁰, do art. 5º da CF, fatores esses que evidenciam a preocupação com os meios e técnicas processuais necessários para a manutenção de sua integridade.

3.4 PROTEÇÃO SOBRE A MARCA

3.4.1 Marca registrada

Inicialmente é importante destacar que o principal instrumento de proteção das marcas é o regular registro do designativo no órgão responsável. No entanto, mesmo naquelas situações em que o empresário não adotou as medidas necessárias para o efetivo registro da marca, a legislação dispõe de outros mecanismos tendentes a protegê-la.

Em decorrência disso, num primeiro momento, analisar-se-á o amparo conferido pela lei à marca em decorrência da realização do registro.

Como se viu, o órgão competente para realizar o registro da marca é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o que se faz mediante a presença dos seguintes requisitos: novidade relativa, não-colidência com marca notória e não-impedimento.

O primeiro requisito se reporta à necessidade de que a marca seja uma novidade relativa, logo, não precisa ser absoluta e por isso não necessita emanar de uma criação do empresário, e nem deve ser absolutamente inédita, desconhecida ou inimaginável. É imprescindível que tenha algo que destaque, diferencie de outras

¹⁰⁹ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V – repressão à concorrência desleal.

¹¹⁰ XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

marcas já existentes e que aquele designativo seja novo em relação àquele produto ou serviço. Conforme Pontes de Miranda “há de ser a marca, antes de tudo, sinal distintivo. Há de ter o cunho próprio. Além de distinguir, há de ser nova, isto é, ainda não ser usada como marca, nem ter caído em domínio comum”.¹¹¹

É necessário também que o designativo não se identifique com marca notória. Isso porque as marcas notórias gozam de tratamento especial pela Lei 9.279/96. O artigo 126 da referida legislação permite que o INPI indefira pedido de registro que colida com marca detentora de notoriedade.

Sabe-se, contudo, que a marca notória não se confunde com a de alto renome, pois enquanto esta, uma vez registrada, encontra-se protegida em todos os ramos de atividades, conforme artigo 125 da LPI, aquela, por possuir notoriedade estará protegida em seu ramo de atividade, independentemente de registro no INPI, de acordo com o artigo 126 da mesma lei.

Dessa forma, a marca de alto renome¹¹² difere da marca notoriamente conhecida porque:

[...] esta somente ganha proteção em seu próprio ramo de atividade, ou seja, sua proteção se dá tão somente em relação aos produtos ou serviços idênticos ou similares, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, enquanto a marca de alto renome é protegida em todos os ramos de atividade, desde que devidamente registrada no Brasil.¹¹³

Como terceiro requisito, tem-se o desimpedimento. O artigo 124 da Lei 9.279/96 elenca os designativos que não podem ser registráveis como marca, tais como brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação, entre outros descritos no referido artigo.

Presentes todos esses requisitos, poderá o empresário proceder ao

¹¹¹ PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado das ações**. Tomo IV, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 196.

¹¹² “Uma marca tem alto renome quando ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato, quando o signo devidamente registrado goza de fama que transcenda seu segmento de mercado, passando a identificar não só os produtos ou serviços para os quais foi originariamente destinado, possui alto renome”. OLIVEIRA, M. L. de. Ensaio sobre a marca de alto renome uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, n. 117, p. 150, jan./mar. 2000.

¹¹³ BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P. 2006, p. 114.

requerimento perante o INPI, devidamente instruído com os documentos a que se refere o artigo 155 da Lei de Propriedade Industrial, quando então esse órgão fará uma análise preliminar, e o pedido será depositado.

Ato contínuo, será realizada a publicação da marca, passível de oposição por qualquer interessado no prazo de 60 (sessenta) dias.¹¹⁴

Finalmente, não havendo oposição e estando presentes as condições de registrabilidade, o INPI poderá deferir o pedido para conceder o registro da marca, ocasião em que se outorgará o certificado de registro, desde que comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.¹¹⁵

Ressalte-se, outrossim, que, para bem controlar a utilização da marca com exclusividade, o INPI, através do ato normativo nº. 51 de 1981¹¹⁶, adotou Classificação Nacional de Produtos e Serviços, que os divide por classes, conferindo-lhe um número respectivo, obtendo assim um controle mais preciso. Bem assim a explicação de Bertoldi e Ribeiro¹¹⁷ (2006):

Assim, através de ato normativo expedido pelo INPI, foram criadas classes onde o produto ou serviço se enquadra e onde terá a proteção contra o seu uso por terceiros. Como exemplo temos a Classe n. 1, que engloba produtos e substâncias químicas e minerais e aqueles de origem animal ou vegetal, predominantemente destinados ao uso industrial, ou a Classe n. 11, relativa a revistas, jornais e publicações periódicas.

¹¹⁴ Art. 158 da LPI: Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

¹¹⁵ Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.
Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

¹¹⁶ O ato normativo que criou a Classificação de Produtos e Serviços estabeleceu um limite: cada pedido de registro de marcas deverá assinalar uma única classe. Adicionalmente, dentro da classe escolhida, o pedido poderá compreender até o máximo de três itens. No caso de medicamentos, o limite é de dois itens. Duas premissas estiveram presentes na elaboração da Classificação: - Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e serviços, utilizando denominações genéricas que delimitassem adequadamente o âmbito de proteção e, ao mesmo tempo, permitissem a análise de colidências por afinidade de produtos/serviços, intra e interclasses. Estabelecer um código, fixado em quatro dígitos, que traduzisse cada linha de produto/serviço, a fim de permitir a automação. Os dois primeiros dígitos representam a classe do produto ou serviço e os dois dígitos finais o item específico dentro da classe. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional>.

¹¹⁷ BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P., 2006, p. 113.

Em janeiro de 2000, o Brasil adotou a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice), motivo pelo qual, para fins de processamento dos pedidos de registro de marca, deverá ser utilizada a 9ª. edição da referida Classificação, adotada a partir de 01 de janeiro de 2007, de acordo com o Comunicado publicado na RPI 1878 de 02/01/2007.

Concedido o registro validamente expedido, o empresário adquire direito de propriedade que conduz ao direito de exclusividade sobre aquela marca em todo território nacional¹¹⁸, nos moldes do artigo 129¹¹⁹ da Lei de Propriedade Industrial, e de acordo com a proteção constitucional concedida pelo art. 5º, XXIX¹²⁰ da Carta Maior.

Como bem acentuou Gama Cerqueira “o registro da marca, qualquer que seja o sistema adotado pela lei, tem como efeito assegurar a sua propriedade e uso exclusivo”.¹²¹ E complementa¹²²:

Resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outra procedência; c) o direito de anular o registro de marca ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso.

¹¹⁸ A propriedade da marca é um monopólio privado concedido pelo Estado, expressão de sua soberania. Como monopólio (propriedade), garante ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponível *erga omnes*. Como expressão de soberania este direito só será reconhecido nos limites do território do Estado que o concedeu (princípio da territorialidade). Para obter a proteção da marca em outros territórios, o seu titular deverá requerer em cada um deles. Mesmo as convenções internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos de marca, ao nacional, mantêm a plena vigência das legislações nacionais e territorialidade da proteção. KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N. A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, n. 106, p. 107, abr./jun.1997.

¹¹⁹ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

¹²⁰ Art. 5º - XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

¹²¹ CERQUEIRA, J. da G. **Tratado de propriedade industrial**. V. II. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 161.

¹²² *Ibid.*, p. 163.

Essa proteção tem a finalidade de conceder ao titular o direito exclusivo sobre a utilização da marca, e com isso impedir que outras empresas ou empresários façam uso de designativo já registrado.

Sob essa perspectiva verifica-se que caso uma empresa obtenha o registro de uma marca já registrada, tal assentamento será suscetível de anulação, porquanto referida conduta contrarie as disposições da lei. Isso pode acontecer no caso do requerimento embasar-se, propositadamente (com intuito de burlar a lei), em classe distinta da marca já registrada.

Dannemann, Siemsen e Bigler¹²³ (2001) afirmam que comumente se depara com uma

ação individual de nulidade de registro de marca, pela qual o titular de determinado domínio (seja direito de autor, registro de marca ou outros símbolos distintivos, nome comercial etc.) pleiteia ao Judiciário a nulidade de registro concedido pelo INPI a um terceiro.

Melhor explicando, sabendo da existência de uma determinada marca, bem como da validade de seu registro, a plagiadora simplesmente sonega referidas informações e solicita o registro de seu designativo em classe similar.

A essa prática dá-se o nome de contrafação, que “consiste na reprodução, imitação ou utilização indevidas da marca alheia registrada”¹²⁴ repudiada pelo ordenamento jurídico, como se verifica pelo teor dos artigos 189¹²⁵ e 190¹²⁶ da Lei de Propriedade Industrial.

Por conta disso é que, verificada tal situação, pode o titular da marca exercer os direitos de proprietário apresentando primeiramente o competente pedido de nulidade, por meio da via administrativa e, se for o caso, através da via judicial,

¹²³ DANNEMANN; SIEMSEN; BIGLER et al. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 324.

¹²⁴ CHAVES, C. A. Da proteção das marcas registradas pela ação cominatória. **Revista Forense**, v. 270, ano 76, p. 386, abr./maio/jun. 1980.

¹²⁵ Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 meses a 1 (um) ano, ou multa.

¹²⁶ Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

confira-se as palavras de Grebler¹²⁷ (1998):

A LPI admite que a nulidade do registro seja declarada no âmbito administrativo, em processo que pode ser instaurado, tanto de ofício como por iniciativa de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cento e oitenta dias da data de expedição do certificado de registro, para se manifestar em sessenta dias, após o que decidirá o presidente do INPI, em instância administrativa única.

E prossegue:

A ação judicial de nulidade do registro da marca é facultada ao próprio INPI ou a qualquer pessoa com legítimo interesse, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da concessão.

Cerqueira¹²⁸ (1956) elenca outras medidas que podem ser usadas pelo titular da marca:

Dispõe o titular do registro das medidas preliminares de busca e apreensão para a verificação da infração e da medida complementar da destruição das marcas contrafeitas. O direito de pleitear a anulação do registro de marca idêntica ou semelhante adotada por terceiros, para os mesmos fins, é outro corolário do direito ao uso exclusivo da marca registrada. Finalmente, o direito de dispor da marca registrada, que faz objeto das seções seguintes, constituiu uma das faculdades inerentes ao direito de propriedade.

Necessário esclarecer que esta breve análise sobre as medidas protetivas da marca teve a intenção apenas de demonstrar algumas das prerrogativas de que dispõe o titular da marca, sendo que o estudo pormenorizado dessas questões far-se-á nos capítulos seguintes.

Fica evidente, portanto, que se é o registro que opera o direito de propriedade da marca, “o possuidor de marca não registrada não goza da proteção do seu uso exclusivo”.¹²⁹

¹²⁷ GREBLER, E., 1998, p. 115.

¹²⁸ CERQUEIRA, J. da G. 1956, p. 167-168.

¹²⁹ Ibid., p. 168.

Por tal motivo é que se faz importante analisar também a situação em que o empresário possui uma determinada marca, explora-a regularmente, mas não realiza o respectivo registro.

Nessa hipótese os efeitos da imitação de marca não registrada são outros, conforme explica Cerqueira¹³⁰ (1956):

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação. Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.

Destarte a verificação da contrafação depende da existência de registro, uma vez que, não estando a marca devidamente registrada, poderá acontecer a concorrência desleal.

Explica-se. A concorrência desleal pode se verificar tanto nas situações em que a marca foi regularmente registrada, quanto naquelas ocasiões em que não foi registrada, desde que a prática tenha sido realizada com intuito de seduzir clientela e tenha gerado confusão. Nas palavras do autor português José de Oliveira Ascensão¹³¹ (2002) “a existência de registro não obsta por si à verificação de concorrência desleal. Pode é suscitar hipóteses de concurso”.

E prossegue afirmando¹³²:

Pode porém o mesmo acto violar a disciplina de um sinal distintivo e, simultaneamente, constituir um acto de concorrência desleal. Já vimos também que estas duas valorações não se excluem, justamente porque os pressupostos são distintos. Nada impede de facto que a violação dum sinal privativo surja como um acto de concorrência, contrário às normas e usos honestos de um ramo de actividade. Aquele que faz concorrência usurpando marcas alheias pratica simultaneamente um acto de

¹³⁰ CERQUEIRA, J. da G. 1956, p. 378.

¹³¹ ASCENSÃO, J. de O. **Concorrência desleal**. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. p. 420.

¹³² Ibid., 2002, p. 435.

concorrência desleal. Sabemos já a consequência. Nos termos gerais, há um concurso de normas. O mesmo acto preenche simultaneamente duas previsões legais. Como dissemos, o concurso que se estabelece é um concurso aparente. A regra de Direito Industrial, porque mais precisa, afasta a aplicação da regra de concorrência desleal. Pelo que, afinal, só a regra de Direito Industrial se aplica efectivamente. Isto significa que a questão não tem para nós interesse neste lugar. Verificámos que a violação de sinais distintivos pode constitui tacto de concorrência desleal; mas verificamos também que nesse caso a disciplina da concorrência desleal é afastada.

De acordo com o entendimento do autor, estando a marca registrada e verificando-se simultaneamente a contrafação e a concorrência desleal, impõe-se a aplicação dos dispositivos próprios concernentes à marca registrada (e não à concorrência desleal).

No direito brasileiro, contudo, comumente tais ilicitudes são tratadas conjuntamente, como se pode observar no julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE NA LEI Nº 9.279/96 E AÇÃO ORDINÁRIA Inconformismo da empresa-ré (Watch House) e da denunciada (Nateli Comércio) com a condenação que adveio nas ações. Sem razão as apelantes a primeira, que expôs a venda indevidamente, produtos com a identificação NIKE, sem obter autorização para fazê-lo, a segunda, porque vendeu a empresa Watch House produtos (óculos) da marca NIKE, como se tivesse autorização para tal, induzindo a empresa compradora a erro. Inexistência de prova quanto a possível importação dos produtos COM A AUTORIZAÇÃO DA NIKE. Responsabilidade quanto ao titular da marca devidamente configurada à luz da legislação pertinente. Indenização que é devida tanto para a autora como para a denunciante, devendo ser apurada em liquidação de sentença, haja vista a necessidade de prova quanto ao percentual médio normalmente utilizado em licenciamento de marcas, mormente quanto à venda de óculos da marca Nike, acrescida de percentual de 50% em razão do ilícito praticado pelas partes recorrentes Denunciada (Nateli) que deve ressarcir. Apelação Cível nº 376 296 4/2-00 - SÃO PAULO - voto nº 17 516 empresa denunciante (Watch) no valor da condenação que será apurado em liquidação, a teor do disposto no art 934 do C Civil. Observância aos preceitos contidos no art. 130, III da Lei 9.279/96, no sentido de que ao titular da marca é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação e art. 45 do CDCON que visa coibir abuso praticado no mercado de consumo, incluindo-se aí, a concorrência desleal e a utilização indevida da marca. A contrario sensu, as empresas apelantes violaram o art. 132, da Lei 9.279/96 quando comercializaram a marca NIKE sem autorização expressa do detentor da marca (art. 132, III - o detentor da marca não pode impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento...) Sentença mantida por sua própria fundamentação, razão pela qual vota-se pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ/RJ - Apelação Cível nº 2006 001 20732 – 13ª Câmara Cível - Rei Des. Sirley Abreu Biondi - DJ 14.02.2007).

Com efeito, as tutelas de que dispõe o lesado em decorrência da prática de violação de direitos de propriedade industrial ou de atos de concorrência desleal são as mesmas, sendo que, na prática, a diferença entre uma demanda e outra será com relação ao instituto argüido (contrafação e/ou concorrência desleal). Em outras palavras, a sistemática poderá ser a mesma, mas o argumento levantado poderá ser diverso.

Outrossim, considerando que o titular de marca não registrada não poderá valer-se dos mesmos dispositivos daqueles que detêm o registro, sobejará a eles apenas a alegação quanto à concorrência desleal, quando for o caso, que, por ser repudiada pela legislação, também acaba por garantir a efetiva proteção à marca.

3.4.2 Marca não registrada

Como se viu, a Constituição Federal contempla a livre iniciativa e a livre concorrência. Ocorre que essa liberdade não é irrestrita, uma vez que encontra barreiras quando a atuação de um empresário burlar os direitos de outro, e assim a concorrência passar a ser desleal.

A concorrência desleal se refere a atos contrários à prática lícita e usual de determinado mercado, implicando quase sempre o favorecimento de um em detrimento de outro.

Considerando que nenhuma lei interna define a concorrência desleal, a doutrina aceita o conceito inserido no artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris que dispõe: “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Não obstante a previsão da concorrência desleal ocorra no âmbito penal, por constituir crime, o rol do artigo 195¹³³ da LPI se presta a elucidar os casos em que se

¹³³ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro

verifica a referida prática.

Assim, qualquer ato que cause confusão, denigra a imagem do concorrente, ou provoque equivocada impressão que prejudique de alguma forma o adversário, implica concorrência desleal, e é passível de repressão, de acordo com o disposto no Art. 2º, V¹³⁴ da LPI¹³⁵.

De acordo com o enfoque deste trabalho, interessa apenas a concorrência desleal provocada pela imitação suscetível de causar confusão entre produtos, ou seja, “por meio de práticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se alguém da imagem do concorrente”¹³⁶, através de seu sinal distintivo.

Conforme a concepção de Cerqueira¹³⁷ (1956), a concorrência desleal pode ser classificada em específica e genérica. Enquanto a primeira, por possuir

de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

¹³⁴ Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: V – repressão à concorrência desleal.

¹³⁵ Importante ressaltar que tal repressão não se limita à Lei de Propriedade Industrial, mas também respalda-se no Código de Defesa do Consumidor. “O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), muito embora seja diploma legal que objetiva, primordialmente, o regramento das relações de consumo, igualmente afasta certas práticas que, além de prejudicarem o consumidor, retratam situações em que o fornecedor se coloca em posição de vantagem com relação a seus concorrentes, justamente por se utilizar de artifícios ilegais de atração da clientela. Vale destacar que entre os direitos básicos do consumidor (art. 6º) encontram-se o direito a informação adequada e clara sobre o produto ou serviço (inc. III) e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais (inc. IV)”. BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P., 2006, p. 132.

¹³⁶ BITTAR FILHO, C. A. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 122.

¹³⁷ CERQUEIRA, J. da G., 1956, p. 371.

tipificação penal, pode ser reprimida por esta via; a segunda, por carecer de previsão em lei especial, possui natureza de responsabilidade extracontratual. A conferir:

Toma o nome de específica, quando se refere a certos atos, particularmente graves, que a lei considera crimes, subtraindo-os à teoria geral da concorrência desleal: são os fatos punidos pelas leis especiais sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, nome comercial e marcas de fábrica e de comércio. Diz-se genérica, quando se trata de fatos não previstos nessas leis, caindo, assim, sob o domínio do direito comum.

Percebe-se que, na concorrência desleal específica, a conduta encontra-se tipificada na lei, a exemplo do disposto no artigo 195, I da Lei 9.279/96, que prevê que “comete crime de concorrência desleal quem publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem”.

Enquanto na genérica inexistente previsão expressa daquela prática, motivo pelo qual poderá ser demandada civilmente em decorrência do texto do artigo 209¹³⁸ da Lei de Propriedade Industrial, que se refere de uma forma geral aos “atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

A concorrência desleal específica pode ser por fraude na obtenção ou na veiculação de informações atinentes à concorrente. A “fraude na obtenção” se verifica quando o segredo de uma determinada empresa é ilicitamente violado por outra.

Já a “fraude na veiculação” ocorre mediante a indução de consumidores ao erro, como pode ocorrer na hipótese de se propagar uma publicidade enganosa em relação ao produto ou serviço pertencente a uma empresa.

Desse modo, a utilização de marca semelhante ou igual, de propriedade de outra empresa, constitui prática de concorrência desleal de veiculação, conforme

¹³⁸ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

prevê o artigo Art. 195, IV¹³⁹ da LPI, uma vez que induz o consumidor ao erro, pois leva-o a acreditar que a marca plagiadora e a plagiada são apenas uma.

Além disso, de acordo com o referido artigo, mesmo que uma determinada prática desleal não encontre supedâneo legal e desde que tenha causado prejuízos nas atividades do concorrente, tais atos são absolutamente suscetíveis de responsabilização civil. Para Grebler¹⁴⁰ (1998) "a indenização dos danos causados em decorrência da violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, previstos ou não na LPI, situa-se também na categoria da repressão à concorrência desleal".

Necessário advertir que, como se verá em tópico específico (item 5), o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos (art. 209 da LPI) não é o único direito, no âmbito civil, de que se pode utilizar o empresário, pois como se verá, este trabalho propõe e analisa outra tutela destinada a proteger a marca de maneira mais eficaz e adequada.

Importante esclarecer que foram expostas todas as modalidades de concorrência desleal, para fins didáticos e elucidativos, mas interessa à abordagem conferida por este trabalho apenas a concorrência desleal específica por fraude de veiculação, conforme preconiza o artigo 195, IV da LPI, já que somente ela encontra relação direta com o tema aqui tratado.

Isso porque conferir uma proteção efetiva aos direitos sobre a marca significa preocupar-se com as diversas consequências nocivas que podem resultar do uso indevido de uma marca por outra firma. Os resultados negativos não se limitam àqueles de caráter patrimonial, mas vão muito além disso, considerando que determinadas condutas podem influir negativamente na imagem que aquele produto ou serviço representa para uma sociedade.

Utilize-se como hipótese uma empresa plagiadora, que usa indevidamente uma marca pertencente a outra pessoa jurídica, pratica atitudes que desabonam a sua idoneidade. Como os consumidores acreditariam na existência de apenas uma empresa detentora daquela marca, automaticamente essa "má fama" atingiria diretamente a plagiada, diante da confusão verificada entre elas.

Pode-se cogitar, por exemplo, a hipótese de que uma empresa seja vítima

¹³⁹ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

¹⁴⁰ GREBLER, E., 1998, p. 116.

de concorrência desleal em decorrência não só da violação da marca registrada, mas da imitação de produtos que, comercializados nos mesmos locais e dentro de uma mesma faixa de preço, buscando satisfazer interesses idênticos e do mesmo mercado consumidor, traga danos irreparáveis à possuidora da marca.

Ressalte-se, por importante, que a prática da concorrência desleal pela imitação ou utilização de marca alheia choca-se com a finalidade última da proteção da marca, visto que contribui para que se instaure a confusão entre os produtos ou serviços.

De toda forma, considerando que a marca registrada e a não registrada podem sofrer abusos, a legislação se preocupa em proteger tanto uma quanto a outra, sendo que a marca não registrada, quando for o caso, será amparada pelo repúdio à concorrência desleal (mas nada impede que seja utilizada como argumento para defesa das marcas registradas).

3.5 FUNÇÕES DAS MARCAS

Várias são as funções desenvolvidas pela marca que justificam o rol de procedimentos previstos pela lei, para bem conferir a sua proteção e, via de consequência, o direito de uso com exclusividade.

Entre as principais funções está a distintiva, a qual confere à marca a sua identidade, diferenciando-a das demais. Referida função está diretamente relacionada com a sua origem e com o reconhecimento da necessidade de sua existência. Noutros termos, o surgimento da marca, bem como a conclusão da imperatividade de sua utilização deu-se originariamente para individualizar um produto ou serviço de outro.

Chaves¹⁴¹ (1980) ressalta que é “a marca que individualiza a mercadoria, que permite reconhecê-la entre milhares de outras iguais ou semelhantes; é óbvia, pois, a sua importância.”

Outro aspecto que deve ser considerado é que a distinção trata de condição de validade para o registro, visto que ele não será concedido no caso de colidência

¹⁴¹ CHAVES, C. A. Da proteção das marcas registradas pela ação cominatória. **Revista Forense**, v. 270, ano 76, p. 386, abr./maio/jun. 1980.

ou mesmo semelhança com outra marca.

Mesmo ressaltando que a função distintiva é realmente a mais importante, a marca exerce funções outras que, embora tenham sido trazidas à tona recentemente, são absolutamente relevantes porque refletem os aspectos modernos da marca e o seu valor para a atualidade. São elas: função de origem, de qualidade, econômica e publicitária.

A função de indicação de origem destina-se a apontar a procedência do produto adquirido pelo consumidor. A maioria da doutrina não confere qualquer importância a essa função porque entende que em tempos atuais a marca destina-se mais a conectar o consumidor ao produto do que à sua origem e por isso a visualização de uma determinada marca não conduz à certeza do local de produção daquele produto, devido ao vasto número de filiais existentes, franquadoras, empresas representantes etc.

Nesse sentido o comentário de Moro¹⁴² (2003):

Com o tempo, a marca passou a identificar o produto, deixando de indicar sua procedência. Por isso é uma função que gera polêmica atualmente na doutrina, havendo autores que ainda a aceitam como função exercida pela marca, e outros que a consideram ultrapassada.

Kuntz e Silveira¹⁴³ (1997) comentam que:

Para o consumidor é hoje geralmente indiferente se o produto da marca “X” é produzido por este ou aquele industrial, ou se este produto tem o mesmo fabricante que o produto assinalado com a marca “A”. Neste sentido ela não mais cumpre sua função de origem em acepção estrita, a qual reportava à assinatura do industrial. Ela não fornece ao consumidor uma informação direta sobre a sua origem, mas indica a ele que os produtores provêm de uma empresa determinada, apesar de anônima. A função de origem da marca, em relação aos consumidores que adquirem o produto, deve ser entendida neste sentido.

Por isso que a interpretação mais propícia conferida a essa função que, inclusive, se amolda à atualidade, não se trata de saber de onde veio o produto, de

¹⁴² MORO, M. C. F. **Direito de marcas:** abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 38.

¹⁴³ KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N., 1997, p. 109.

que região, cidade ou país, mas sim de indicar o histórico daquela marca e com isso os seus referenciais de qualidade.

Para o doutrinador espanhol Morchon¹⁴⁴ (1995), a função de indicação de origem não se revela essencial, visto que decorre da função principal que é a distintiva:

Más bien, lo que parece conveniente es reconocer que de la interpretación sistemática no se deriva la idea de que la función de indicación de origen sea absolutamente esencial, sino tan solo relativa, aunque importante. Lo que procede es concebir como función esencial de la marca su función identificadora y diferenciadora de productos o servicios; función sobre la cual se construyen las demás: indicación de origen, indicación de buena fama o goodwill, función publicitaria, etc. cada una de estas funciones condensa intereses (de los empresarios y de los consumidores, fundamentalmente) dignos de protección, pero que cada régimen de marcas puede articular de diversa manera.

Por sua vez, a função de indicação de qualidade se reporta às propriedades já conhecidas, inerentes a uma determinada marca. Essa função está diretamente relacionada com a antecedente, visto que a origem do produto pode simplesmente se reportar à sua qualidade.

Desse modo a marca pode trazer ao consumidor a lembrança de certas informações, positivas ou negativas, das características precípuas inerentes àquele produto, bem como vantagens oferecidas por aquele serviço. “Ela garante que o produto foi produzido sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade constante”.¹⁴⁵ Como se percebe, a marca traz à tona os atributos conhecidos daquele produto ou serviço.

A função econômica, proveniente da economia capitalista, se refere ao valor que aquela marca representa para o seu detentor. “Nesse contexto, a marca assume por vezes um valor incalculável, que transcende em muitos os restantes elementos patrimoniais da empresa”¹⁴⁶.

Kuntz e Silveira (1997) também fazem as suas considerações sobre essa relevante função da marca:

¹⁴⁴ ROBLES MORCHON, G. **Las marcas en el derecho español**: adaptacion al derecho comunitario. (Estudios de derecho mercantil) Madrid: Civitas, 1995. p. 35.

¹⁴⁵ KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N., 1997, p. 109.

¹⁴⁶ SILVA, P. S. e. **Direito comunitário e propriedade industrial**. O princípio do esgotamento dos direitos. Coimbra: Coimbra, 1996. p. 47.

As marcas exercem função muito importante em uma economia de mercado pressupondo a existência, ao menos, potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio.

Elas possibilitam ao empresário diferenciar, no comércio, o seu produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e, através delas, os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente. Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.¹⁴⁷

Apesar da grande relevância da função econômica, ela é de difícil mensuração, uma vez que é um tanto quanto arriscado apurar, quantificar ou demonstrar quanto realmente ela vale. É possível que, dada a repercussão de determinada marca, ela valha mais que o próprio patrimônio da empresa.

Verifica-se, nessa ordem de idéias, que essa função relaciona-se diretamente com o objetivo deste trabalho, já que, em determinadas circunstâncias, tal é o valor econômico da marca, que a imitação, a falsificação, a utilização indevida ou a prática de atos de concorrência desleal, poderá causar danos realmente irreparáveis, do que se conclui a necessidade de evitá-los.

Finalmente, tem-se ainda a função publicitária que se refere à expansão da marca através da divulgação. Com efeito, “a marca representa o elo entre o produto e o consumidor exercendo, desta sorte, não apenas função de diferenciação e identificação em relação ao produto, mas também manifestando-se como força de atração e sugestão”.¹⁴⁸

Esclarecedora é a manifestação de Moro¹⁴⁹ (2003):

Sendo os meios de comunicação cada vez mais variados, mais modernos e mais eficientes, o poder evocativo da marca, que depende da forma e intensidade de uso desses meios, pode chegar a níveis muito interessantes. Pode-se fazer uma relação entre a intensidade do uso da publicidade e o valor econômico da marca, segundo a qual quanto maior e melhor a utilização dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo de uma marca, e, por consequência, maior o valor econômico representado por essa marca.

Observe-se, contudo que, se por um lado a propaganda pode significar

¹⁴⁷ KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N. 1997, p. 108.

¹⁴⁸ Ibid., p. 109.

¹⁴⁹ MORO, M. C. F., 2003, p. 43-44.

potente instrumento para conquista do público, por outro pode também ser desastrosa se utilizada de maneira indevida. Um comercial que veicula propaganda que denigra a imagem de um produto de determinada marca, pode ser altamente nocivo para a sua imagem.

Vê-se, então, que as funções da marca exaltam a sua importância, e alertam para a necessidade de existir mecanismos processuais aptos a protegê-la satisfatoriamente, motivo pelo qual passa-se à investigação da tutela adequada.

4 TUTELA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

4.1 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO SOBRE A MARCA

A investigação sobre a natureza jurídica do direito sobre a marca merece atenção especial, tendo em vista que o deslinde dessa controvérsia auxiliará na definição da tutela própria para a proteção de tais direitos.

Nesse âmbito, analisar-se-á a natureza jurídica do direito sobre a marca sob os seguintes aspectos: quanto à espécie; quanto ao conteúdo; quanto aos seus efeitos; quanto às obrigações decorrentes do registro e, por fim, quanto ao valor que representa.

Iniciando-se pela natureza quanto à espécie, é importante ressaltar que o artigo 5º¹⁵⁰ da Lei 9.279/96 identifica os direitos de propriedade industrial, onde estão incluídas as marcas, como bens móveis.

Por óbvio que tratar de assuntos concernentes ao usual direito de propriedade de bens móveis não é o mesmo que se referir aos direitos adquiridos com o registro de uma marca, diante das evidentes diferenciações existentes entre os bens móveis propriamente ditos e os direitos marcários.

É que as marcas, apesar de entendidas como bens móveis como define a lei, são imateriais, incorpóreas, e, além disso, possuem suas características próprias e especificidades individuais, que a própria lei 9.279/96 já se preocupou em dispor, tais como a vigência, a cessão, a licença e a perda do direito de propriedade.

Zavascki¹⁵¹ (1998) traça exemplo esclarecedor sobre o assunto, importante conferir:

É sabido que esta equiparação não pode ser entendida de modo absoluto, mas com as devidas adequações, impostas pela natureza das coisas. Não seria imaginável, por exemplo, aplicar à propriedade industrial o sistema de transferência da propriedade dos bens móveis, que, como se sabe, ocorre pela simples tradição.

¹⁵⁰ Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

¹⁵¹ ZAVASCKI, T. A. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 07, p. 118, jan./mar. 1998.

Com razão o autor, pois enquanto o artigo 1226 do Código Civil determina que “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”, os artigos 134¹⁵² e 135¹⁵³ da Lei 9.279/96 elegem a cessão (e não a tradição) como forma de transferir o registro e, conseqüentemente, os direitos sobre a marca.

De fato, é inegável que a marca é uma espécie de bem móvel, como bem determina o artigo 5º da Lei 9.279/96. No entanto, considerando que são bens incorpóreos e possuem características próprias, devem reger-se pelas disposições específicas traçadas pela Lei 9.279/96, sendo que a legislação dos bens corpóreos deverá ser aplicada somente na inexistência de dispositivos na lei própria, e somente naquelas questões em que forem compatíveis.

Quanto à natureza jurídica a partir de seu conteúdo, há três vertentes que podem ser utilizadas¹⁵⁴ para nortear o presente estudo e servir como base para a obtenção das necessárias conclusões. A primeira delas admite que a propriedade industrial, de onde se inclui a marca, é um direito de propriedade propriamente dito; a segunda entende tais direitos como sendo propriedade imaterial e a terceira, como propriedade *sui generis*.

De acordo com a primeira, os dispositivos referentes aos bens corpóreos são indistintamente aplicáveis aos bens da propriedade industrial (incorpóreos), não merecendo qualquer ressalva com relação a isso.

A segunda, por sua vez, “concluiu existirem diferenças entre os direitos de propriedade intelectual (que recaem sobre bens incorpóreos) e os direitos de propriedade (que recaem sobre bens corpóreos). Por esta razão, pareceu-lhe mais adequado especificar o direito de propriedade sobre bens imateriais, chamando-os de direitos de propriedade imaterial”.¹⁵⁵

Por fim, a última teoria “não nega o direito de propriedade, mas alerta para a especificidade do regime jurídico que deve ser empregado para os bens imateriais. É

¹⁵² Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

¹⁵³ Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

¹⁵⁴ Classificação exemplificada por MORO, M. C. F. **Direito de marcas:** abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 51.

¹⁵⁵ *Ibid.*, p. 51.

um regime particular adaptado aos bens incorpóreos, podendo, por isso, ser considerado regime mais adequado para tutelá-los”.¹⁵⁶

Na verdade, a matéria é amplamente discutida, não só no Brasil. “Em França, entre os maiores filósofos juristas, discutia-se a questão de ser ou não ser tais direitos, uma propriedade”.¹⁵⁷

Nesse sentido as palavras de Ascarelli¹⁵⁸ (1947):

Por isso é que se discutiu e ainda se discute sobre a natureza desses direitos e apenas com dificuldade penetrou na doutrina a idéia de direito sobre bem imaterial, isto é, chegou-se a estender o campo do objeto do direito para além dos objetos materiais.

Pontes de Miranda¹⁵⁹, ao se referir aos direitos sobre coisas incorpóreas, cita os direitos sobre as marcas e afirma que “a respeito de quaisquer desses objetos há direito de propriedade” e prossegue comentando que “a atitude do Código Civil e, depois, do Código de Propriedade Industrial apenas veio firmar que a *realidade* dos direitos é independente da *materialidade* do objeto. A *res* pode ser material ou imaterial”. Para o autor “também as marcas de indústria e de comércio são direito de propriedade (industrial). Há o dono da marca, como há o dono do direito autoral e o dono da patente de invenção”.

Ocorre que, embora o artigo 129 da lei 9.279/96 preveja que o efetivo registro da marca conduz à aquisição do seu direito de propriedade, este direito deve ser visto e interpretado de maneira individualizada e, portanto, distinta do direito de propriedade das coisas corpóreas, respeitando as divergências que realmente possuem.

Nesse sentido já advertia Beviláqua¹⁶⁰ (1950) que “o direito exclusivo dos bens imateriaes não se equipara ao direito exclusivo das coisas materiais, que entretanto, não impede o uso innoxio. Sómente a utilização publica, ou industrial, pode ser contraria ao direito do autor, não o uso privado”.

¹⁵⁶ MORO, M. C. F., 2003, p. 52.

¹⁵⁷ FERNANDES, A. **Direito industrial brasileiro**. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº. Editor, 1952. p. 33.

¹⁵⁸ ASCARELLI, T. **Panorama do direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 199.

¹⁵⁹ PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado de direito privado**. Tomo XI, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. p. 63.

¹⁶⁰ BEVILÁQUA, C. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado**. 8. ed. atual. por Achilles Beviláqua. v. III. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1950. p. 205.

O entendimento de Gomes¹⁶¹ respaldava-se na diferenciação das duas formas de propriedade:

O fenômeno da propriedade incorpórea explica-se como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, mas embora esses direitos novos tenham semelhança com o de propriedade, porque também são exclusivos e absolutos, com ela não se confundem. A assimilação é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se, contudo, numa categoria à parte, que, alhures, denominados quase-propriedade.

Também assim em relação à posse, conforme as palavras de Lora¹⁶² (1962): “Cuando no se podía hablar de *possessio* por falta de objeto corporal, como ocurría em las servidumbres o en la superficie, etc., la doctrina de la última época habló de *quasi-possessio*”.

Deve-se atentar também que o assunto em questão pode ser tratado como aquisição de propriedade de direitos, sendo que Gomes¹⁶³ (1999) se pronunciou sobre o assunto, entendendo que a legislação referente aos bens corpóreos também não se aplica à tais direitos:

Quanto à propriedade de direitos, admitida por Gierke para significar o poder de um indivíduo sobre a totalidade de seu direito, só se poderia aceitar como força de expressão, porquanto, como salienta Wolff, não é possível aplicar-se-lhe o regime jurídico da propriedade corpórea.

De fato, o entendimento de Wolff¹⁶⁴ (1951) pautava-se na não-equiparação desses direitos:

Tampouco son derechos reales los derechos sobre bienes inmateriales, especialmente sobre las creaciones de la inteligencia, por ejemplo, el derecho do autor, correlativo a la propiedad sobre las cosas, y los derechos editoriales y permisos de reproducción, correlativos a los iura in re aliena.

¹⁶¹ GOMES, O. **Direitos reais**. 14. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 99.

¹⁶² LORA, C. de D. **La posesion y los procesos posesorios**. v. I. Madrid: Rialp, 1962. p. 93.

¹⁶³ GOMES, O., Op. cit., p. 99.

¹⁶⁴ WOLFF, M. **Derecho de cosas**. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa, 1951. p. 10.

Assim, seja admitindo que a marca é um bem incorpóreo, seja admitindo que a aquisição sobre ela trata de propriedade de direitos, a conclusão a que se chega é que a legislação dos bens corpóreos não lhe é própria, e nem mesmo direcionada.

Para Marinoni¹⁶⁵ (1999) “ainda que se fale em ‘propriedade imaterial’, é preciso observar que a ela não se aplica o regime jurídico da propriedade corpórea”, ou seja, os dispositivos constantes no código civil que se referem aos bens móveis, não podem ser aplicados indistintamente às marcas. E ainda defende que “não é correto definir o direito sobre coisas incorpóreas como direito de propriedade, pois propriedade é o mesmo que domínio, e este não vai além das coisas corpóreas.”¹⁶⁶

Pereira¹⁶⁷ (1999) afirma que dentro do nosso sistema não há lugar para a controvérsia, uma vez que o que ocorre é mera questão de terminologia, e prossegue afirmando que “a amplitude semântica do vocábulo jurídico não repugna designar a titularidade dos direitos sobre bens incorpóreos como ‘propriedade’”.

Diante disso, neste trabalho admitir-se-á a nomenclatura propriedade “como força de expressão” como suscitou Orlando Gomes, e conforme entendimento de Caio Mario Pereira.

Ascensão¹⁶⁸ (1993) afirma que para a doutrina portuguesa considera-se unânime que somente as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objeto de direitos reais, concluindo que “o regime do Código Civil pressupõe o caráter corpóreo da coisa, e é, portanto inaplicável às coisas incorpóreas”.

E segue criticando o Código Civil Português:

Mas o mesmo preceito acrescenta: <<... regulando neste código>>. Caímos na ambigüidade. Poderá então um direito de propriedade, não regulado no Código, recair sobre coisas incorpóreas? É o que parece significar logo a seguir o art. 1303º., ao determinar que a propriedade intelectual está sujeita a legislação especial, mas que as disposições do código lhe são subsidiariamente aplicáveis. Aqui já não o podemos aplaudir. Os bens intelectuais não são objecto de propriedade, mas de direitos de exclusivo, de natureza diferente, nenhum dos preceitos aplicáveis à propriedade, que não sejam resultantes de características comuns a todos os direitos absolutos, se aplica aos direitos intelectuais. Por isso concluímos a pouco que os bens intelectuais não são objecto de direitos reais; e a aplicação subsidiária das regras de direito real só poderá fazer-se em relação a

¹⁶⁵ MARINONI, L. G. **Questões do novo direito processual civil brasileiro**. Curitiba: Juruá, 1999. p. 210.

¹⁶⁶ Ibid., p. 211.

¹⁶⁷ PEREIRA, C. M. da S. **Instituições de direito civil**. Rio de Janeiro, Forense, 1999. p. 76.

¹⁶⁸ ASCENSÃO, J. de O. **Direito civil**: reais. 5.ed. rev. e ampl. Coimbra, 1993. p. 38.

disposições não características da propriedade, como as dos arts. 1208.^o e 1309.^o, por exemplo.¹⁶⁹

Em tópico distinto o autor trata da propriedade especial, entendida como “as conformações da propriedade em circunstâncias particulares”, dentre as quais refere-se à propriedade industrial, para novamente afirmar que tais bens não se confundem com a propriedade material: “Fala-se também em *propriedade literária* e em *propriedade industrial*, mas estas pertencem aos ramos do Direito de Autor e Direito Industrial, e em sequer originam verdadeiros direitos reais.”¹⁷⁰

Ascensão (1993)¹⁷¹ aplica igual entendimento à posse:

As chamadas coisas incorpóreas não são susceptíveis de posse – diríamos que desde logo por natureza. Demonstramo-lo desenvolvidamente a propósito do direito do autor. Tão pouco um direito industrial pode ser possuído, o que desde logo exclui a usucapião.

Nesse mesmo sentido, Pereira¹⁷² (2004) afirma que “não há posse sem detenção física. Não podem, portanto, ser objeto dela senão as coisas corpóreas suscetíveis de serem apreendidas”.

Na obra “tutela jurisdicional da propriedade industrial”, Pereira¹⁷³ (2006) admite a existência da controvérsia e afirma a inutilidade de levantar tal debate:

O trabalho não se propõe a debater a validade da inclusão dos direitos de marca e patente no âmbito do direito de propriedade. Esse é um debate para o Direito Civil e, sobretudo, não cabe no escopo do presente trabalho. A intenção é apenas deixar claro que a questão sempre foi controvertida.

E esclarece¹⁷⁴:

¹⁶⁹ ASCENSÃO, J. de O., 1993, p. 39.

¹⁷⁰ Ibid., p. 457.

¹⁷¹ Ibid., p. 457, p. 65.

¹⁷² PEREIRA, L. R. **Direito das coisas**. v. I. Brasília: Senado Federal: Superior Tribunal de Justiça, 2004. Coleção História do Direito Brasileiro – Direito Civil. p. 40.

¹⁷³ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 46.

¹⁷⁴ Ibid., p. 46.

O que de fato interessa ao trabalho é que o debate sempre se circunscreveu mesmo à contraposição entre o entendimento literal do conceito de propriedade e a questão da efetividade. Como será visto no ponto seguinte: boa parte dos motivos que levaram a doutrina e mesmo a jurisprudência a acomodar a propriedade intelectual no âmbito das possessórias liga-se exclusivamente à possibilidade de se outorgar a esses direitos a proteção processual supostamente privilegiada das possessórias.

Sob essa perspectiva, tanto a propriedade quanto a posse dos bens incorpóreos são questionados, motivo pelo qual se confere aqui a denominação (e não a natureza) de direito de propriedade, somente como força de expressão, ficando claro que a legislação aplicável é distinta daquela constante no Código Civil.

Aliás, como adverte Fernandes¹⁷⁵ (1952):

Os direitos de autores de obras literárias, artísticas, científicas e industriais continuaram em face da lei, consubstanciando, cada vez mais, um verdadeiro direito novo – a propriedade imaterial. Esse direito, assim reconhecido e proclamado, diante das circunstâncias sociais e econômicas difere, profundamente e essencialmente, do direito de propriedade comum [...].

Dessa forma, considerando que o direito de propriedade (entendido como força de expressão) sobre a marca é inegavelmente um bem móvel, resta saber a natureza quanto aos efeitos, ou seja, se são absolutos e exclusivos.

Para tanto, é imprescindível entender o significado de direitos absolutos:

Direito absoluto também é porque confere ao titular o poder de decidir se deve usar a coisa, abandoná-la, aliená-la, destruí-la, e, ainda, se lhe convém limitá-lo, constituindo, por desmembramento, outros direitos reais em favor de terceiros. Em outro sentido, diz-se, igualmente, que é absoluto, porque oponível a todos. Mas a oponibilidade *erga omnes* não é peculiar ao direito de propriedade. O que lhe é próprio é esse poder jurídico de dominação da coisa, que fica ileso em sua substancialidade ainda quando sofre certas limitações. Por último, seu caráter de direito absoluto se manifesta nitidamente no aspecto real de poder direito sobre a coisa com o qual se distingue das outras relações jurídicas.¹⁷⁶

¹⁷⁵ FERNANDES, A. **Direito industrial brasileiro**. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº., 1952. p. 34.

¹⁷⁶ GOMES, O., 1999, p. 95.

Por um lado, há respaldo legal para entender que tais direitos são absolutos, em decorrência do disposto nos artigos 129¹⁷⁷ e 182¹⁷⁸ da Lei de Propriedade Industrial, que conferem prerrogativas de exclusividade e de restritividade respectivamente. Por outro, poder-se-ia apegar no teor do artigo 132¹⁷⁹ da mesma lei para conferir natureza absolutamente diversa, ou seja, de direito não absoluto, tendo em vista as restrições colocadas ao uso da marca, impostas no referido dispositivo.

Mas o que realmente se conclui é que os direitos sobre a marca podem ser entendidos como absolutos, sob o aspecto de gerarem efeitos *erga omnes*.

Noutros termos, afirmar que tais direitos são absolutos não implica dizer que, uma vez registrada uma marca, o direito do titular sobre ela jamais poderá sofrer restrições ou que a propriedade entender-se-á absolutamente plena. Pretende-se sim, asseverar que tais direitos são oponíveis *erga omnes* e pode-se, portanto, exigir da coletividade um comportamento negativo, neste caso de não desfrutar de marca já registrada, sendo esse o sentido de absoluto conferido a esses direitos neste trabalho.

A exclusividade trata de outro efeito decorrente do registro de uma marca, sendo que, após o registro, o seu titular adquire o monopólio sobre a utilização daquele designativo.

Esclareça-se que tanto o direito de exclusividade quando o efeito *erga omnes* são aspectos em que o dito direito de propriedade sobre a marca assemelha-se com o direito sobre os bem corpóreos, como já afirmado anteriormente.

Zavascki¹⁸⁰ (1998) reconhece o direito sobre a marca como sendo absoluto (efeito *erga omnes*) e exclusivo:

¹⁷⁷ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

¹⁷⁸ Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

¹⁷⁹ Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

¹⁸⁰ ZAVASCKI, T. A., 1998, p. 118.

[...] no que se refere à essência de sua estrutura, a propriedade industrial e a propriedade móvel são semelhantes: trata-se, ambos, de direitos absolutos, isto é, direitos que impõe um dever universal (*erga omnes*) de observância.

O autor segue afirmando que fica perfeitamente identificada a natureza de direito absoluto da propriedade industrial no artigo 129 da Lei 9.279/96, que dispõe que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Prosseguindo na investigação proposta, resta saber qual a natureza das obrigações decorrentes do efetivo registro da marca.

Zavascki¹⁸¹ (1998) já se manifestou sobre o tema:

Como se percebe, os direitos de propriedade industrial têm, como contrapartida, uma obrigação de não fazer. A prestação específica consiste, essencialmente, em não fazer uso da propriedade industrial alheia sem o consentimento do titular. A lesão, portanto, como ocorre nos direitos reais, ‘consiste sempre num fato positivo, o que não se verifica inevitavelmente com o direito pessoal’.

Essa afirmação é facilmente caracterizada na situação em que uma empresa possui o registro regular e válido de marca determinada, e a contrafatora simplesmente veicula propaganda anunciando o lançamento de produto de mesma espécie, com marca semelhante à de outra já registrada.

Ora, contra a empresa que pretende burlar a exclusividade da titular da marca, utilizando-se de igual ou semelhante designativo, deve ser imputada uma obrigação de não fazer, qual seja, de não usufruir de marca já registrada.

Conseqüentemente, a efetiva preservação da integridade desses direitos impõe uma obrigação omissiva e, via de conseqüência, restritiva de fazer.

De fato, essa situação é a mais comum dentro do direito marcário, mas não se pode ignorar situações outras em que a proteção da marca esteja atrelada a uma obrigação de fazer, como, por exemplo, de veicular comercial televisivo esclarecendo um equívoco provocado.

¹⁸¹ ZAVASCKI, T. A., 1998, p. 118.

Por conseguinte, há que se investigar a natureza jurídica das marcas no que se refere ao valor que representam.

Não há dúvidas que a degradação de uma marca por imitação, falsificação, utilização indevida ou por atos que impliquem concorrência desleal, pode causar danos patrimoniais para a detentora da marca. Muitas vezes o prejuízo pode ultrapassar o valor do patrimônio da empresa.

No entanto, como já se deixou claro, o objetivo deste trabalho é proteger a integridade da marca, e não o eventual direito à indenização decorrente de um mau uso, pois tais direitos, uma vez lesados, simplesmente não se recompõem com dinheiro, visto que atingem a reputação da marca.

Devido às já expostas funções da marca, percebe-se que a sua principal finalidade é a de identificar e conseqüentemente de diferenciar uns produtos de outros. Por esse motivo que carrega consigo pesada carga de responsabilidade. Uma propaganda negativa, a verificação de uma imitação ou qualquer outra utilização indevida da marca pode simplesmente fazer com que o consumidor desacredite naquele produto ou serviço.

Essas conseqüências, como parece óbvio, não comportam compensação pecuniária, visto que a indenização não devolve ao lesado aquilo que a transgressão da norma lhe tirou. É que, “certas coisas, sabe-o bem o povo, não há dinheiro que pague”¹⁸². É o caso dos direitos aqui tratados.

A preocupação com esses direitos de natureza distinta dos patrimoniais é bem retratada por Barbosa Moreira¹⁸³ (1988a):

A gravidade do problema sobe de ponto quando se pensa nas relações jurídicas de conteúdo não patrimonial, nas situações em que o ordenamento substantivo reconhece ou atribui à pessoa uma vantagem insuscetível de traduzir-se com propriedade em termos pecuniários, ou exclusivamente tais. Basta pensar em certas categorias, longamente negligenciadas em contexto sócio-cultural desfavorável, típico - se quisermos fazer eco à denúncia do filósofo - de uma civilização mais voltada para o **ter** que para o **ser**, mas que nos últimos tempos vêm atraindo, com intensidade crescentes, a atenção de juristas inconformados com as lacunas de uma visão puramente economicística do intercâmbio humano.

¹⁸² BARBOSA MOREIRA, J. C., 1988a, p. 120.

¹⁸³ Ibid., p. 120.

Como bem relata Pereira (2001) “todos que tratam da proteção marcária se adiantam em assinalar que a necessidade de um provimento urgente e eficaz deriva da natureza do direito em questão”¹⁸⁴. E complementa concluindo pela importância da existência de instrumentos processuais que inibam o uso indevido, diante do risco de tornar a marca desacreditada e, conseqüentemente, enfraquecida¹⁸⁵.

E é exatamente esse aspecto das marcas que se pretende exaltar, qual seja, o seu caráter não patrimonial.

Diante da identificação dessa peculiar característica, passa-se à análise da tutela a ser aplicada a tais direitos.

4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS TUTELAS

Para bem encontrar a medida mais adequada e eficaz para a proteção das marcas, necessário se faz traçar considerações sobre as diversas espécies de tutela.

Várias são as classificações que podem ser conferidas às tutelas, mas, considerando o enfoque deste trabalho, analisar-se-ão as espécies de tutelas de acordo com o novo paradigma do direito de ação.

Seguindo a doutrina de Arenhart¹⁸⁶ (2003) que atenta para a função específica, as peculiaridades de cognição judicial e leva em conta a diferenciação entre ilícito e dano¹⁸⁷, as tutelas podem ser divididas nas seguintes categorias: tutelas dirigidas contra o dano (repressivas ou preventivas) e tutelas dirigidas contra o ilícito (preventivas ou repressivas).

Em abordagem à tutela repressiva dirigida contra o dano tem-se a ressarcitória, que pode ser de ressarcimento pelo equivalente ou de ressarcimento na forma específica¹⁸⁸.

As duas formas de tutela ressarcitória são voltadas para o passado, uma vez que visam remediar um dano já sofrido. Diferenciam-se porque o ressarcimento pelo

¹⁸⁴ PEREIRA, L. F. Tutela inibitória na proteção da marca comercial. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 20, p. 285, abr./jul. 2001.

¹⁸⁵ Ibid., p. 285.

¹⁸⁶ ARENHART, S. C., 2003, p. 117.

¹⁸⁷ Ver item 5.1.2.

¹⁸⁸ MARINONI, L. G. **Tutela específica**: arts. 461, CPC e 84, CDC. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 419.

equivalente presta-se a compensar pecuniariamente o lesado pelo dano experimentado e o ressarcimento na forma específica destina-se a recompor uma situação.

Noutros termos, o ressarcimento pelo equivalente, que “consiste em propiciar dinheiro em lugar do bem ou da situação subtraída ao demandante”¹⁸⁹, pretende recompensar a parte pelo dano sofrido mediante o pagamento da devida indenização. Enquanto que o ressarcimento na forma específica preocupa-se em restabelecer uma circunstância anterior, devolvendo à parte prejudicada o *status quo ante*. Sobre esse assunto discorre Dinamarco¹⁹⁰ (2005):

Quando já consumados os atos comissivos ou as omissões lesivas, resta dar remédio à situação criada (repará-la), que o direito material manda que se faça mediante recondução dos sujeitos, na medida do possível, ao estado precedente à transgressão.

“É importante frisar que ressarcimento na forma específica não significa mero restabelecimento da situação anterior à do ilícito, mas sim o estabelecimento da situação que deveria existir caso o dano não houvesse ocorrido”.¹⁹¹

Marinoni¹⁹² (2001) afirma que “em vista das novas necessidades do direito substancial, é importante voltar a insistir no ressarcimento na forma específica”, mas que “em situações que o ressarcimento na forma específica não é possível, é admissível que a tutela seja prestada em dinheiro”.

Sobre o assunto, Mandrioli¹⁹³ (1953):

Sulla base di questa realtà economica, l'ordinamento non attribuisce valore giuridico all'esigenza di risarcimento, se non quando risulti impossibile, per ragioni indipendenti dall'ordinamento stesso, conseguire la restituzione o comunque conserguirla in maniera integra ed esatta.

Denota-se que a tutela ressarcitória destina-se a remediar uma situação em

¹⁸⁹ DINAMARCO, C. R., 2005, p. 172.

¹⁹⁰ Ibid., p. 172.

¹⁹¹ MARINONI, L. G., 2006b, p. 474.

¹⁹² Id. **Tutela específica**: arts. 461, CPC e 84, CDC, 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 419-420.

¹⁹³ MANDRIOLI, C. La tutela giurisdizionale specifica dei diritti. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, vol. VIII, parte I e II, 1953. p. 34.

que o prejuízo é inevitável, ou nas situações em que ele simplesmente já ocorreu. Essa espécie de tutela amolda-se aos direitos patrimoniais, que se sujeitam, portanto, a uma compensação pecuniária.

Marinoni¹⁹⁴ (2004) adverte que “o ressarcimento, na prática forense, sempre foi pensado como indenização pecuniária”. E prossegue comentando “que isso ocorre pelo fato de que houve o que se pode denominar de ‘monetização’ dos direitos, quando a prática passou a supor que bastaria a indenização em pecúnia equivalente ao valor da lesão. Como é evidente, tal conclusão não implica na aceitação da premissa de que o valor do dano pode ser medido em dinheiro”. Para elucidar a questão cita como exemplos o dano moral e o dano à pessoa¹⁹⁵, ressaltando ainda que na Itália o dano ao meio ambiente é entendido como um dano suscetível de ressarcimento.¹⁹⁶

Avançando para a análise da tutela preventiva dirigida contra o dano, tem-se a tutela cautelar, que difere da tutela inibitória¹⁹⁷, embora, ainda nos dias de hoje, tais medidas sejam reiteradamente confundidas. É que a tutela cautelar trabalha para evitar o dano e a inibitória preocupa-se em impedir o ilícito.

Em termos genéricos, a cautelar é tutela de natureza assecuratória, de cognição sumária, e que exige a apresentação da ação principal, na forma do artigo 806 do CPC.

No que se refere às tutelas repressivas dirigidas contra o ilícito, tem-se a tutela reintegratória e a de adimplemento. A primeira é voltada para o passado, uma vez que parte do pressuposto que o ilícito (e não do dano) já se efetivou. Utilíssimo é o exemplo utilizado por Arenhart¹⁹⁸ (2003) para exemplificação do tema:

Tome-se, por exemplo, a situação daquele que se apropria de marca de outrem, comercializando produto com ele. Evidentemente, para que o titular da marca possa buscar, perante a Justiça, reparação dos danos causados por essa apropriação, terá de demonstrar a existência de dano e de culpa do requerido nessa conduta. Todavia se seu objetivo cingir-se à retirada, do mercado, de tais produtos, desnecessário, para o Judiciário, é cogitar da existência de dano ou não – para o público ou para o titular da marca – pela presença da mercadoria em circulação; também descipienda é a discussão a respeito do elemento volitivo, com que agiu o violador em sua prática; basta a caracterização do fato (utilização da marca alheia) como ilícito, para

¹⁹⁴ MARINONI, L. G., 2004, p. 418-419.

¹⁹⁵ Ibid., p. 419.

¹⁹⁶ Ibid., p. 420.

¹⁹⁷ Ver item 4.4.

¹⁹⁸ ARENHART, S. C., 2003, p. 125.

que possa incidir essa forma de tutela. Busca-se, tão-somente, eliminar os efeitos concretos do ilícito praticado, sem, todavia, ingressar no campo dos danos eventualmente produzidos por essa atividade.

Vê-se, então, que embora o ilícito já se tenha verificado, a finalidade da tutela reintegratória é eliminar ou extinguir os seus efeitos.

Imperioso esclarecer que a tutela reintegratória não se confunde com a tutela ressarcitória na forma específica. Isso porque¹⁹⁹:

a tutela reintegratória objetiva apenas eliminar a situação de ilicitude, restabelecendo a situação que era anterior ao ato contrário ao direito ou estabelecendo a situação que deveria estar vigorando caso a norma tivesse sido observada. Na tutela ressarcitória na forma específica não basta apenas restabelecer a situação que existiria caso o dano não houvesse ocorrido.

Para Marinoni²⁰⁰ (2001) “a tutela de remoção do ilícito é uma tutela reintegratória, no sentido de que reintegra, forçadamente, o direito que foi violado”.

Por sua vez, a tutela do adimplemento traduz-se na realização de prestação contratual pactuada, ou seja, “a função dessa tutela é, simplesmente, atingir a efetivação concreta da prestação assumida por meio do contrato”²⁰¹, e por isso objetiva precipuamente impor ao devedor o cumprimento da obrigação tal qual veio a assumir.

Como tutela preventiva contra o ilícito, tem-se a inibitória, que é destinada a preservar o direito e a sua integridade, trabalhará sempre para evitar, impedir a ocorrência da transgressão da norma, está voltada, portanto, para o futuro, para o risco potencial de um ilícito.

Com efeito, a inibitória mostra-se como uma tutela genuinamente preventiva, tendo em vista os mecanismos (de indução e executivos) de que dispõe, destinados a evitar o ilícito.

Marinoni²⁰² (2006) contribui na diferenciação da tutela inibitória com a ressarcitória afirmando que “se não é possível confundir tutela inibitória com tutela

¹⁹⁹ MARINONI, L. G., 2001, p. 134-135.

²⁰⁰ Ibid., p. 139.

²⁰¹ ARENHART, S. C., 2003, p.126.

²⁰² MARINONI, L. G., 2006, p. 37.

ressarcitória é porque a tutela inibitória não é uma tutela contra o dano, não exigindo, portanto, os mesmos pressupostos da tutela ressarcitória”.

A ressarcitória diferencia-se da preventiva justamente porque tem cabimento com o fito de restabelecer situações, não de prevenir transgressões.²⁰³

Por óbvio será possível que para uma única situação exista mais de uma espécie de tutela, ou ainda, que o pedido de uma ação destine-se a requerer tutelas alternativas, caso em que, restando impossível a concessão de uma delas, sobejará ao julgador a possibilidade de deferir a outra.

Ressalte-se por oportuno que a tutela específica, que consistente na satisfação do direito pela entrega do próprio bem perquirido, pode se manifestar tanto na tutela repressiva quanto na preventiva.

Para Alvim²⁰⁴ “a tutela reparatória será específica quando proporciona ao sujeito o próprio bem a que tinha direito; ou ressarcitória, consistente em propiciar dinheiro em substituição ao bem (tutela inespecífica, genérica, pecuniária)”.²⁰⁵ E será preventiva quando a inocorrência de um ilícito for o próprio objeto da demanda. Pode ocorrer também “a cumulação de tutela ressarcitória na forma específica com tutela ressarcitória pelo equivalente”.

Como bem observou Alvim²⁰⁶ (1997), é de fácil visualização a constatação da tutela específica nas obrigações de fazer e de não fazer, pois não há “nada mais justo que se assegure ao credor, através do processo, exatamente aquilo que o devedor lhe prometeu”.

Com efeito, a respeitável observação de Marinoni²⁰⁷ (2001):

A tutela da obrigação contratual na forma específica é reflexo da tomada de consciência de que é imprescindível, dentro da sociedade contemporânea, dar ao jurisdicionado o bem que ele tem o direito de receber, e não apenas o seu equivalente em pecúnia.

Considerando que este item destinou-se apenas à exposição e demonstração das tutelas classificadas sob essa nova perspectiva de direito de

²⁰³ DINAMARCO, C. R., 2005, p. 172.

²⁰⁴ MARINONI, L. G., 2001, p. 181.

²⁰⁵ ALVIM, J. E. C. **Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer**. Belo Horizonte : Del Rey, 1997. p. 175, 176.

²⁰⁶ Ibid., p. 43.

²⁰⁷ MARINONI, L. G., Op. cit., p. 183.

ação, e não propriamente à verificação de sua aplicabilidade, prossegue na análise individualizada de cada uma delas, para então encontrar a que mais se amolda aos direitos aqui debatidos.

4.3 IMPROPRIEDADE DAS TUTELAS DIRIGIDAS CONTRA O DANO (PREVENTIVAS OU REPRESSIVAS) E DA TUTELA REPRESSIVA DIRIGIDA CONTRA O ILÍCITO PARA A PROTEÇÃO DA MARCA

A efetiva proteção da marca consiste na absoluta conservação da sua integridade, entendida como a inviolabilidade da exclusividade no seu uso, vedando, portanto toda e qualquer prática de imitação, falsificação, utilização indevida ou atos que impliquem concorrência desleal ou que denigrem a sua imagem para com o público, assim entendidos os consumidores.

Ocorre que as tutelas dirigidas contra o dano (repressiva ou preventiva) não se prestam a proteger a marca de uma maneira efetiva como realmente tais direitos devem ser resguardados. As repressivas simplesmente porque atuam após a efetivação do dano, e por isso não zelam pela manutenção da integridade da marca. A tutela ressarcitória pelo equivalente não se aplica simplesmente porque tais direitos não podem ser recompostos por pecúnia. E a tutela ressarcitória específica, embora seja a forma de tutela aplaudida pela doutrina, não possui cabimento visto que, uma vez gerada determinada repercussão negativa em torno de uma marca, dificilmente o seu titular voltará ao estado anterior.

Igualmente não encontra aplicabilidade a tutela preventiva contra o dano, que é a cautelar, porque, apesar de agir previamente, é tutela que se dirige contra o dano, enquanto que para a proteção da marca necessário tão somente a comprovação do perigo do ilícito. Não obstante, como se verá no item subsequente (item 4.4), motivos outros justificam o afastamento da cautelar para tutelar os direitos aqui tratados.

No que refere às tutelas repressivas contra o ilícito (reintegratória e a de adimplemento), igualmente não são próprias para tutelar os direitos sobre a marca. A reintegratória porque se destina a eliminar ou extinguir os efeitos do ilícito, motivo pelo qual pressupõe a já ocorrência da conduta antijurídica, enquanto o que se espera é uma atuação anterior. E a de adimplemento porque visa realizar prestação

assumida contratualmente, e no campo do direito marcário comumente inexistente pacto entre a infratora e a detentora da marca, ou seja, as condutas ilícitas são deflagradas inesperadamente. A obrigação de não praticar atos de contrafação, não decorre de contrato, e sim de lei.

Não há que se olvidar que, apesar das tutelas repressivas dirigidas contra o ilícito possam ser utilizadas pelo titular de uma marca, não se prestam a manter a sua integridade e, portanto, a protegê-la efetivamente.

Além disso, condutas ilícitas, como a imitação de uma marca²⁰⁸ (cópia de marca já existente e registrada), a falsificação²⁰⁹ (alteração fraudulenta de marca já existente e registrada), a sua utilização indevida para obtenção de fins ilegítimos²¹⁰ (divulgação de um fato desabonador a uma marca) ou a prática de atos que impliquem concorrência desleal²¹¹ (propaganda enganosa para captar clientela alheia), podem ser irreversíveis, diante da dificuldade em desfazer a confusão instaurada, ou ainda de resgatar a credibilidade de uma marca difamada perante seus consumidores.

Essa irreversibilidade se explica simplesmente porque a repercussão gerada em decorrência de uma das ilicitudes acima enumeradas pode ser tão grande a ponto de subtrair toda e qualquer perspectiva do titular da marca, de retornar ao estado anterior. Interessante a colocação de Marinoni²¹² (1999) sobre o assunto

Não há como se esquecer que o titular de uma marca comercial não tem apenas direito à reparação do dano, mas sim, e acima de tudo, direito à exclusividade no uso de sua marca, que evidentemente pode ser desacreditada diante de um uso indevido por parte de terceiros.

Sabe-se, contudo, que o próprio ressarcimento pode ser impraticável diante da dificuldade em mensurar e quantificar os danos resultantes de uma imitação, falsificação, utilização indevida da marca ou prática de atos que importem concorrência desleal, e ainda em provar o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo infrator e o dano experimentado pelo titular dos direitos sobre a marca.

²⁰⁸ Afronta o artigo 129 da Lei 9.279/96.

²⁰⁹ Afronta o artigo 129 da Lei 9.279/96.

²¹⁰ Afronta o artigo 130, III da Lei 9.279/96.

²¹¹ Afronta o artigo 195, IV da Lei 9.279/96.

²¹² MARINONI, L. G., 1999, p. 216.

Coelho²¹³ (2006) reconhece este obstáculo em se provar o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano, quando afirma que “não é fácil demonstrar que a redução da participação no mercado de um empresário se deve ao fato de o outro promover publicidade enganosa sobre si mesmo”.

Diante dessas demonstradas características da marca e das consequências de sua violação, o que se percebe é que a tutela mais eficaz é a preventiva dirigida contra o ilícito que se destina a evitar, e a prevenir eventuais ilicitudes, tendo em vista que os direitos sobre a marca não comportam reparação em pecúnia.

Outra vantagem na escolha da tutela preventiva contra o ilícito, como se verá nos tópicos seguintes, é a desnecessidade de comprovação do dano, da culpa ou do dolo.

Cerqueira²¹⁴ (1956), ao reconhecer que “o direito ao uso exclusivo da marca importa, como corolário, o direito de impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante” afirma que “compete, também, ao proprietário da marca o direito de demandar a reparação dos prejuízos que sofrer em virtude da infração e, no nosso direito, como no de outros povos, o direito à ação tendente a coibir ao infrator a prática do ato delituoso”.

E é exatamente essa coibição que se mostra a atitude mais adequada para preservar tais direitos.

Por conseguinte, diante da dificuldade, ou até mesmo inutilidade em apresentar tutelas ressarcitórias, (pelo equivalente ou na forma específica), ou ainda das tutelas cautelar, reintegratória e do adimplemento, o que se verifica é que para a efetiva proteção da marca, necessário se faz a utilização da tutela preventiva que se dirija contra o ilícito.

Merece especial realce o fato de que a tutela preventiva encontra fundamento na atual Constituição Federal, que expressamente prevê, em seu art. 5º, inc. XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Conforme exposto por Arenhart²¹⁵ (2000):

²¹³ COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. v. 1. 10. ed. rev. atual. de acordo com a nova Lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 195.

²¹⁴ CERQUEIRA, J. da G., 1956, p. 167.

²¹⁵ ARENHART, S. C., 2000, p. 103.

É possível dizer, portanto, que a Lei Maior concebe um direito geral de prevenção, que pode ser exercido sempre que alguém sofra ameaça a direito seu. Além disso, esta espécie de tutela seria intuitiva, mesmo, do sistema como um todo [...] como elemento inexorável e indivisível da concepção de Estado de Direito sob o qual vive o Brasil.

E reafirma-se a necessidade de tutelar preventivamente os direitos sobre a marca, em decorrência da característica de irreversibilidade que pesa sobre esses direitos.

Sob essa perspectiva, portanto, para a proteção dos direitos marcários, a tutela preventiva deve ter sempre a preferência sobre as outras, as quais poderão ser utilizadas em situações específicas, como forma de remediar o dano já ocorrido.

4.4 BUSCA PELA TUTELA ADEQUADA PARA PROTEÇÃO DA MARCA

Como se viu, as tutelas dirigidas contra o dano não são próprias para a proteção da marca, tanto as preventivas, quanto as repressivas. É que tais tutelas contam com a presença do dano, na forma de ameaça (preventivas), ou já na sua efetivação (repressivas). Igualmente, como já demonstrado, não se prestam a tutelar os direitos sobre a marca as tutelas repressivas contra o ilícito, seja a reintegratória seja a de adimplemento.

Com efeito, descartadas as tutelas dirigidas contra o dano (preventivas e repressivas) e as tutelas repressivas contra o ilícito (reintegratória e adimplemento), para proteger efetivamente os direitos existentes sobre a marca, passa-se à busca da tutela preventiva propícia para resguardar tais direitos.

Levando em consideração que a prática forense admite a utilização de diversas formas de tutela preventiva para a proteção dos direitos sobre a marca, todas elas serão analisadas para então se concluir pela ação realmente mais eficaz.

É que a proteção efetiva da marca demanda de uma tutela apta a evitar o ilícito, e por isso a proposta perseguida por este trabalho refere-se a encontrar uma tutela preventiva adequada e efetiva que se preste a garantir a integridade da marca. Nesse contexto serão abordadas as seguintes ações de cunho preventivo: a possessória, a cominatória, a cautelar e a inibitória.

Primeiramente será analisada a ação possessória de interdito proibitório²¹⁶ uma vez que “tem caráter preventivo, pois visa impedir que se concretize uma ameaça à posse.”²¹⁷

Pontes de Miranda²¹⁸ (1976) relata que:

[...] o interdito proibitório concorreu para a concessão de remédios jurídicos processuais relativamente recentes, porque, em verdade, trazia em si o elemento inibente de que se serviram ações de nascimento medieval e dos nossos tempos. Ele mesmo ganhou, já nos séculos XIX e XX, com a investigação científica da sua influência e do seu verbo característico: ‘Veto!’.

A ação de interdito proibitório pressupõe, portanto, os seguintes requisitos: “a) posse atual do autor; b) ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; c) justo receio de ser concretizada a ameaça.”²¹⁹

Além disso, tal ação “prevê como forma de evitar a concretização da ameaça, a cominação ao réu de pena pecuniária, caso transgrida o preceito.”²²⁰ Reveste-se, portanto, de “ordem judicial para que cesse a turbação ou para que ela não se consuma, respectivamente²²¹”, motivo pelo qual Malachini (1993)²²² confere eficácia preponderante mandamental à referida ação.

Delineados seus principais contornos, basta saber se tal ação pode ser utilizada para a proteção dos direitos sobre a marca.

Há que se ressaltar que, como se viu²²³, há quem entenda que os direitos sobre bens incorpóreos, de onde se inclui a marca, não são suscetíveis de posse e de propriedade. Fato esse que, de plano, excluiria a utilização da medida.

No entanto, o que de fato ocorreu, é que os Tribunais vinham admitindo o

²¹⁶ Dinamarco ao se referir às ações possessórias, comenta que: “Elas são a expressão atual dos antigos interditos do direito romano, que não foram concebidos para salvar o direito ou preservar o bem, como as medidas urgentes em geral, mas nem por isso deixam de ser medidas destinadas a superar os males do tempo, suscetíveis de serem concedidas com fundamento em uma instrução sumária”. DINAMARCO, C. R., 2004, p. 95.

²¹⁷ GONÇALVES, C. R. **Direito civil brasileiro**. v. V: Direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 151.

²¹⁸ PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado das ações**. Tomo VI, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 155-156.

²¹⁹ GONÇALVES, C. R., Op. cit., p. 152.

²²⁰ Ibid., p. 153.

²²¹ MALACHINI, E. R. A eficácia preponderante das ações possessórias. **Revista de Processo**, ano 18, n. 71, p. 19, jul./set. 1993.

²²² Ver item 5.1.4.

²²³ Ver item 4.1

interdito proibitório como meio processual hábil a proteger direitos relativos a bens imateriais²²⁴.

Tais decisões não enfrentaram a discussão sobre a natureza jurídica de tais direitos, mas simplesmente aceitaram o interdito em razão do cunho preventivo da referida ação, ou seja, o interdito foi usado como forma de conferir efetividade ao direito, devido à ausência de outra medida mais propícia. Portanto, não é arriscado afirmar que, no mais das vezes, o interdito proibitório foi escolhido simplesmente pela inexistência de outra tutela apta a tutelar preventivamente tais direitos.

Atualmente tal aplicabilidade não possui mais razão de ser. É que, como se verá, o direito dispõe de outras medidas tendentes a proteger efetivamente os direitos sobre a marca.

Esse entendimento confirmou-se por ocasião da publicação da Súmula 228 do STJ (08/10/1999), que dispõe que “é inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral”. Apesar de a súmula referir-se aos direitos autorais, pode ser utilizada por analogia ao direito industrial, concluindo-se pela impropriedade de valer-se de uma medida possessória para proteger tais direitos.

Marinoni²²⁵ (1999) é categórico em afirmar a impropriedade do interdito proibitório para proteção da marca:

Com efeito, também à luz da doutrina brasileira apresenta-se inviável a proteção possessória aos bens imateriais, uma vez que pela concepção do direito civil, que vem do próprio direito romano, se pode dizer, embora com alguns percalços históricos, consistentes em estender os remédios possessórios a direitos pessoais, que a posse tem sido, sempre, entendida como reportada a coisa material, corpórea e tangível, que é o objeto material do direito das coisas.

²²⁴ CIVIL - INTERDITO PROIBITORIO - PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA - DIREITO DE PROPRIEDADE. I - A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA ASSENTARAM ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADES, DECORRENTE DE PATENTE INDUSTRIAL, PORTANTO, BEM IMATERIAL, NO NOSSO DIREITO, PODE SER EXERCIDA ATRAVES DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. II - O PREJUDICADO, EM CASOS TAIS, DISPÕE DE OUTRAS AÇÕES PARA COIBIR E RESSARCIR-SE DOS PREJUÍZOS RESULTANTES DE CONTRAFAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. MAS TENDO O INTERDITO PROIBITORIO INDOLE, EMINENTEMENTE, PREVENTIVA, INEQUIVOCAMENTE, E ELE MEIO PROCESSUAL MAIS EFICAZ PARA FAZER CESSAR, DE PRONTO, A VIOLAÇÃO DAQUELE DIREITO. III - RECURSO NÃO CONHECIDO. (T3 - TERCEIRA TURMA DO STJ, MINISTRO WALDEMAR ZVEITER; RESP 7196/RJ; DJ 05.08.1991; p. 9997).

²²⁵ MARINONI, L. G., 1999, p. 214.

Concluindo pela inefetividade da ação possessória para proteção dos direitos sobre a marca, passa-se à análise da ação cominatória.

Na definição de Santos²²⁶ (1973) as cominatórias são “ações que visam do obrigado a prestação de um fato ou abstenção de um ato, com fundamento em lei ou convenção.”

Para bem compreender a ação cominatória, serão abordados quatro momentos específicos distintos, antes e depois da Lei 8.952 de 1994, e também antes e depois da alteração legislativa promovida pela Lei 10.444 de 2002.

Originariamente a ação cominatória tinha por fundamento o texto do artigo 287 do CPC, que possuía a seguinte redação:

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou a prestar fato que não possa ser realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação da pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença (arts. 644 e 645).

Como se percebe, a aparente vantagem ofertada pelo dispositivo acima se referia à possibilidade de aplicar a pena pecuniária como forma de induzir o sucumbente a cumprir a sentença. Mas o que não se atentou foi que essa modalidade de indução só seria aplicada no momento da prolação da sentença, e jamais em momento anterior, descartando toda e qualquer chance de concessão de uma tutela preventiva.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal²²⁷ já havia assentado entendimento de que a multa cominatória é devida apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Tal entendimento gerou controvérsia por parte da doutrina que questionou:

qual a proteção que a ação cominatória dará aos proprietários de marcas e indústria e comércio registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se a multa para coagir a abstenção de seu uso indevido por

²²⁶ SANTOS, M. A. **Ações cominatórias no direito brasileiro**. I Tomo. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973. p. 192.

²²⁷ “AÇÃO COMINATÓRIA. PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A MULTA, PEDIDA NA INICIAL, DEVIDA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE A DECRETA. ERE N. 62.666-GB - RTJ 72/59. RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 286”. (RE 85573 / RJ - RIO DE JANEIRO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CORDEIRO GUERRA, Julgamento: 24/08/1976, Órgão Julgador: Segunda Turma; Publicação DJ 01/10/1976).

terceiros só for devida a partir do trânsito em julgado da sentença que a decreta?²²⁸

Não bastasse isso, o posicionamento então adotado “deixa de alcançar as hipóteses, freqüentes, em que o ilícito se concretiza bem antes de findo o processo de conhecimento, ou, para não se falar, em que a ameaça de sua ocorrência seja real e atual”.²²⁹

Entretanto, na ausência de outra tutela mais adequada, “não era incomum, de fato, antes de 1994, o uso da ação cominatória para obrigar alguém a deixar de usar um nome ou uma marca comercial”.²³⁰

Nessa circunstância, o postulante teria que aguardar o decurso de todo o processo de conhecimento para obter o direito postulado. Fornaciari Júnior²³¹ (2001) faz menção à situação em comento:

Antes da reforma processual, a execução das obrigações de fazer e de não fazer ficava deferida à existência de título executivo judicial, sentença ou equivalente a ela, que impusesse ao devedor a obrigação de cumprir aquilo a que se obrigara ou que se lhe era lícito exigir por força de sua atuação anterior.

Como não poderia ser diferente, a irresignação da doutrina foi clarividente, tendo sido externada através de acirradas críticas devido ao manifesto desinteresse ou descuido do legislador, com a prevenção dos direitos e, via de conseqüência, com a efetividade. Responsabilizou-se não só do Legislativo, mas também o Judiciário, que, como se viu, conferiu interpretação absolutamente prejudicial à finalidade precípua do processo. Assim, as palavras de Barbosa Moreira²³² (1988a):

A ação cominatória foi vítima de certa jurisprudência mal avisada que contra os votos da melhor doutrina, interpretou o Código de 1939 como se a multa cominada ao devedor pelo inadimplemento só começasse a incidir após o

²²⁸ CHAVES, C. A. Da proteção das marcas registradas pela ação cominatória. **Revista Forense**, v. 270, ano 76, p. 388, abr./maio/jun. 1980.

²²⁹ KAZMIERSKI, C. A ineficiência do art. 287 do CPC para a proteção do direito à exclusividade no uso da marca. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 20, p. 428, abr./jul. 2001.

²³⁰ MARINONI, L. G., 2006b, p. 50-51.

²³¹ FORNACIARI JÚNIOR, C. Da multa cominatória. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, ano 90, v. 794, p. 95, dez. 2001.

²³² BARBOSA MOREIRA, J. C., 1988a, p. 125.

trânsito em julgado da sentença final, ou - variavam as fórmulas liberalizantes - após a nova citação de réu vencido. Assim se concedia a este uma segunda oportunidade, degradando-se em tutela condenatória comum, sancionatória portanto, a tutela preventiva idealizada pelo legislador. Cabe lamentar que o vigente Código, em vez de reagir contra a deturpação, restaurando em sua dignidade a ação cominatória se haja dobrado a essa funesta orientação, tornando certo, no art. 287, que a pena pecuniária só será devida no caso de descumprimento da sentença.

Marinoni²³³ (2006), ao comentar sobre a inefetividade dessa ação, antes da reforma, afirma que:

Obrigar o titular de uma marca comercial, ou de uma patente de invento, a esperar dois ou três anos para obter a tutela que pode impedir a continuação ou a repetição do ilícito é conferir àquele que pratica o ilícito dois ou três anos de “lícito exercício do ilícito”, principalmente quando se percebe que o objetivo do titular de uma marca ou de um invento é, acima de tudo, a tutela da integridade da marca ou do invento, e não a mera reparação do dano.

Assim, através da reforma realizada em 1994, foi incluído o artigo 461 no Código de Processo Civil, ocasião em que a ação cominatória foi deixada de lado para dar lugar às evidentes vantagens oferecidas por tal dispositivo.

Somente em 2002, através da reforma da Lei 10.444 de 2002, o artigo 287 do CPC foi alterado, passando a ter a seguinte redação:

Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4º, e 461-A).

Adotando as palavras de Pereira²³⁴ (2006), “a inovação, é forçoso reconhecer, veio tarde e superada. O novo art. 287 nada acrescentou à disciplina contemplada pelo art. 461 do Código de Processo Civil”.

De fato, a alteração legislativa significou pouco mais que nada. Há até quem diga que ação cominatória foi extinta e que em caso de apresentação deve ser recebida e processada como ação inibitória.²³⁵

²³³ MARINONI, L. G., 2006, p. 7.

²³⁴ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 76.

Não bastasse isso, foram prudentemente observados alguns obstáculos à utilização da cominatória, entre eles a natureza jurídica de ação condenatória²³⁶, o conteúdo econômico²³⁷ à ela atribuído, e ainda a necessidade de requerimento de aplicação da multa²³⁸. Nas palavras de Pereira²³⁹ (2006):

Além do que, como a doutrina sempre classificou a ação cominatória como condenatória, inobstante, a atual remissão aos arts. 461 e 461-A, não faz sentido invocar o art. 287 e encontrar tribunal invocando a antiga natureza da medida, a exigir execução diferida! Outra diferença entre os dispositivos está na suposta exigência de pedido expreso para imposição de multa, tal qual prevista na atual redação do art. 287.

Não se trata de afirmar a impropriedade ou inefetividade da cominatória, mas sim de reconhecer a falta de propósito na sua apresentação, diante da existência de medida própria tendente a ofertar benefícios outros.

Por todo o exposto, e diante de toda a explicação realizada, conclui-se que é irrazoável optar pela ação cominatória, diante da previsão completa e abrangente ofertada pelo artigo 461 do CPC.

²³⁵ Assim, a ação que visa o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, prevista e lei ou contrato, com função preventiva ou repressiva, tem o seu fundamento processual no art. 461 do CPC e é hoje por ela regulada, estado extinta a ação cominatória do antigo art. 287. Acaso interposta “ação cominatória”, deve o juiz recebê-la e processá-la como “ação para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, preventiva (inibitória) ou repressiva, desde que assim permitam os pedidos formulados. SPADONI, J. F. **Ação inibitória**: a ação preventiva prevista no art. 461 do CPC. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 49 /Arruda Alvim, orientação).

²³⁶ Nas palavras de Moacyr Amaral Santos: “O processo cominatório serve de instrumento às ações que visam o adimplemento das obrigações de fazer ou não fazer. Destinam-se tais ações ao accertamento da obrigação e à condenação do obrigado ao seu cumprimento. São, portanto, ações de accertamento, ou, mais precisamente, na maioria das hipóteses, declarativas condenatórias; há uma declaração, quando à certeza do direito, e uma condenação que assegure, ou permita, a realização do direito accertado”. SANTOS, M. A. **Ações cominatórias no direito brasileiro**. I Tomo. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973. p. 185.

²³⁷ Nas palavras de Ulderico Pires dos Santos. “Dita ação é eminentemente pessoal e possui conteúdo econômico. Não obstante, pode ser real; dependerá do tipo da obrigação de *fazer* ou de não *fazer* a ser exigida sob pena pecuniária, tal como for pedida pelo autor ou determinada pela decisão judicial”. SANTOS, U. P. dos. **Ação cominatória e outras peculiaridades**. São Paulo: Paumape, 1991. p. 19.

²³⁸ “O autor solicita do órgão jurisdicional a expedição de uma ordem para que o réu cumpra a obrigação sob a cominação da pena; ao juiz, em face das suas alegações e dos documentos que instruírem a inicial, isto é, fundado em sumariíssima cognição, profere uma provisão, vale dizer, uma decisão quando ao mérito, mandando expedir a *ordem* pedida com a cominação feita.” SANTOS, M. A., 1973, p. 192.

²³⁹ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 76.

Avançando no estudo proposto e considerando que as cautelares podem ser utilizadas para tutelar determinados direitos de forma preventiva, prudente a sua análise neste momento.

Ressalte-se que, de acordo com a classificação de tutelas adotada neste trabalho, a cautelar trata de tutela preventiva dirigida contra o dano, o que, por si só, já descartaria a sua aplicabilidade para a proteção das marcas. Mas, considerando a freqüente utilização dessa medida para os fins aqui demonstrados, sua análise mostra-se realmente indispensável.

Inicialmente é necessário anotar que a utilização da cautelar para proteção das marcas é medida que se esgota em si mesma. Ou seja, admitindo-se a apresentação de ação cautelar em decorrência de ameaça de contrafação, verifica-se que, após a concessão da liminar, o objetivo restaria absolutamente alcançado, inexistindo qualquer finalidade na apresentação de uma ação principal.

Ocorre que, devido à imposição do artigo 806 do Código de Processo Civil, a apresentação da principal se faz necessária, motivo pelo qual a parte autora se vê obrigada a apresentar uma outra ação simplesmente para cumprir com a exigência formal. Peyrano²⁴⁰ (1996), critica tal conduta:

Sucede que algunas situaciones de urgencia no pueden encontrar una debida solución en el marco del proceso cautelar ortodoxo. Cuándo ocurre ello?. Pues cuando, en verdad, el único interés que le asiste al justiciable es el remover la urgencia, y punto. Vale decir que no pretende ni desea promover pretensión principal alguna posterior y pese a ello, se ve compelido a promoverla para así estar en condiciones de postular (y de conservar) la cautelar que realmente le importa. Sobre el particular, hemos dicho que 'ante la falta de mecanismos idóneos los justiciables se ven obligados a 'inventar' procesos principales (habitualmente amparos o pretensiones mere declarativas) para poder estar en condiciones de encaballar en los mismos pedimentos 'cautelares' cuya sustancia es, en realidad, lo único que les interesa y motoriza.

É exatamente o caso que se apresenta. Quando a cautelar é utilizada para proteger os direitos sobre a marca, a ação principal só poderá ser uma ação declaratória ou uma ação cominatória.

²⁴⁰ PEYRANO, J. W. Reformulación de la teoria de las medidas cautelares: tutela de urgência – medidas autosatisfactorias. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, ano 1, n.1, p. 528-529, jan./abr.1996.

A declaratória, no mais das vezes, se resumia em repetir os mesmos termos da cautelar, sendo vedada ainda, devido ao caráter da ação, a aplicação de multa²⁴¹ tendente a obrigar o cumprimento da obrigação. Sobre a natureza da ação declaratória, os ensinamentos de Barbi²⁴² (1996):

A ação declaratória tem campo de atividade própria, distinto do das ações condenatórias ou constitutivas, bem como do das medidas cautelares. Essas últimas, sim, têm por fim prevenir dano ou agravamento deste. O art. 290 do Código de Processo Civil de 1939 caracterizava bem a finalidade da ação declaratória, que é a obtenção da certeza afirmada pelo órgão jurisdicional, e nada mais. Mesmo porque, não obsta – e freqüentemente acontece – a que, após a declaração da certeza, o devedor viole o direito do credor, recusando-se a agir em conformidade com o reconhecimento na sentença.

Enquanto que a escolha da cominatória como principal, como se viu, mostra-se destituída de qualquer propósito.

Verifica-se que a utilidade da cautelar, quando usada para este fim específico, qual seja, de impedir que uma empresa utilize indevidamente uma marca, resume-se na possibilidade de obter uma liminar. Tanto é verdade que a ação principal via-se destituída de toda e qualquer finalidade. Nesse sentido a crítica de Pereira²⁴³ (2006):

Não houvesse a possibilidade da propositura da cautelar antecedente, o autor jamais se interessaria pela propositura isolada de tal 'ação declaratória do direito de não utilizar marca ou patente alheia', pois flagrante sua inefetividade para a proteção do direito de marca.

Ademais, a duplicidade de procedimento (apresentação da cautelar e da principal) implica desperdício processual, diante da ausência de utilidade na segunda ação. Também sobre esse aspecto a manifestação de Grinover²⁴⁴ (1981):

²⁴¹ “É que com estas cautelares, com declaratória ou cominatória, não é pacífico que se possa ordenar sob pena de multa, como é expressamente possível na inibitória”. PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 57.

²⁴² BARBI, C. A. **Ação declaratória principal e incidente rev., aumentada e atual., de acordo com o Código de Processo Civil de 1973 e legislação posterior**. Rio de Janeiro, Forense, 1996. p. 52.

²⁴³ PEREIRA, L. F. C., Op. cit., p. 56.

²⁴⁴ GRINOVER, A. P., 1981, p. 27-28.

[...] a tutela cautelar é insitamente instável; de outro lado, leva a um desdobramento inútil de processo, quando a rigor um só seria suficiente; e, finalmente, porque se daria a título de cautela aquilo que se poderia dar sob a forma de prestação jurisdicional satisfativa?

Ainda, como se sabe, as cautelares têm a finalidade de assegurar um resultado útil ao processo principal. Nesse sentido o entendimento exarado por Calamandrei²⁴⁵ (2000) que, ao se referir aos procedimentos cautelares:

Os quais não são nunca o fim em si próprios, mas são infalivelmente predispostos à emanção de um ulterior procedimento definitivo, do qual estes preventivamente asseguram o proveito prático. Estes nascem, por assim dizer, a serviço de um procedimento definitivo, com a função de predispor o termo e de preparar os meios mais adequados para o seu êxito.

Dessa forma, o manejo da cautelar para impedir que uma empresa utilize indevidamente uma marca é desvirtuar sua finalidade precípua. O que se percebe é que a natureza assecuratória da cautelar foi deixada de lado, para se conferir pretensa satisfatividade a tais ações, o que renega a sua finalidade precípua. Nas palavras de Mesquita²⁴⁶ (2002):

Na tutela cautelar não se concebe qualquer satisfatividade, em ambos os sentidos expostos, porque não é permitida a antecipação de efeitos do provimento definitivo de mérito. Não havendo, assim, execução provisória daquele provimento, bem como não se abrevia o provimento, apenas assegura-se seu resultado útil.

Por tal motivo é que não se pode respaldar na suscitada satisfatividade, uma vez que:

[...] até alteração legislativa pelo Código de Processo continua a se exigir que provimentos satisfativos sejam concedidos em antecipação de tutela, nos autos da ação de conhecimento. Já as medidas genuinamente

²⁴⁵ CALAMANDREI, P. **Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares**. Tradução: Carla Roberta Andreasi Bassi. Campinas. Servanda, 2000. Traduzido da edição italiana de 1936. p. 41.

²⁴⁶ MESQUITA, E. M. de. **As tutelas cautelar e antecipada**. v. 52, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 284. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman).

cautelares devem continuar a ser veiculadas em procedimento apartado, em atenção à disciplina que (ainda) lhe impor o atual Código de Processo Civil.²⁴⁷

Fabrício (1997), em acirrada crítica ao termo, afirma que “falar-se de cautela satisfativa é tão desarrazoado e inaceitável quanto a idéia de *gelo quente*. Ou bem se fica com o substantivo ou com o adjetivo; ou se trata de cautela e não satisfaz, ou é medida satisfativa e não pertence ao universo das cautelas”²⁴⁸.

O que se percebe, da mesma forma que se concluiu com relação à ação cominatória, é que as ações cautelares foram habitualmente utilizadas na prática forense, na ausência de medida processual apta a tutelar direitos, tal como aqueles existentes sobre a marca. Nas palavras de Watanabe²⁴⁹ (1996):

A inexistência de instrumento processual adequado para a tutela desses direitos, somada à irritante e desesperadora lentidão da Justiça, provocada por fatores múltiplos, estimulou a criatividade dos operadores do direito, que começaram a utilizar *intensamente* da ação cautelar inominada como meio de obtenção da antecipação da tutela postulada ou a ser postulada na chamada ‘ação principal’. Ocorreu, assim, desvio e exagero na utilização da ação cautelar inominada, que passou a servir de instrumento para a postulação de tutela satisfativa, e não simplesmente acautelatória.

Mas, “porque se há de dar a título de cautela, aquilo que já se poderia dar sob a forma de prestação jurisdicional satisfativa?”²⁵⁰

Consequentemente, a utilização da cautelar inominada como supedâneo da inibitória é uma situação que até hoje se verifica embora não encontre sustentáculo justificável. É que as vantagens trazidas pela inibitória sobre a cautelar são evidentes. Primeiramente, porque não é necessário ajuizar uma ação principal, tendo em vista que a inibitória é ação autônoma. Como se não bastasse, na inibitória tem-se ainda a possibilidade de se utilizar dos meios de indução e executivos subrogatórios dentro do processo de conhecimento.

²⁴⁷ PEREIRA, L. F., 2006, p. 69.

²⁴⁸ FABRÍCIO, A. F. Breves notas sobre provimentos antecipatórios cautelares e liminares. In: BARBOSA MOREIRA, J. C. (Coord.); GRINOVER, A. P. et al. **Estudos de Direito Processual em memória de Luiz Machado Guimarães. (no 25º aniversário de seu falecimento)**. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 23.

²⁴⁹ WATANABE, K., 1996, p. 31.

²⁵⁰ BARBOSA MOREIRA, J. C., 1988a, p. 124.

Como o objetivo deste trabalho foca-se não somente em encontrar uma tutela jurisdicional, mas sim uma tutela efetiva, apta a proteger adequadamente os direitos sobre a marca, e, portanto a resguardar sua integridade, as ações ora vistas devem ser descartadas, porque embora possam ser utilizadas e até mesmo admitidas, não prezam pela boa técnica e ainda se sobrepõem à medida processual mais eficaz, que, inclusive, dispõe de prerrogativas mais amplas.

Nessa ordem de idéias, passa-se à análise da tutela inibitória, que possui por fundamento o artigo 461 do Código de Processo Civil.

Antes de mais nada, é necessário curvar-se à evolução advinda com a inclusão do texto do referido artigo: é que, antes da reforma de 1994, que incluiu o artigo 461 no CPC, o ordenamento jurídico não possuía previsão de tutela estritamente preventiva que agisse contra o ilícito, apta a proteger os direitos sobre a marca, e por isso outras tutelas eram aplicadas indevidamente.

Levando em consideração que a tutela inibitória ganhou grande importância no contexto jurídico por se tratar de ação de conhecimento de caráter preventivo e cognição exauriente destinada a evitar a prática ou a repetição do ilícito, além de dispor de mecanismos tendentes a induzir psicologicamente o infrator para impedir a transgressão do direito, não há dúvidas de que essa tutela oferece uma proteção adequada às marcas, uma vez que garante a integridade de tais direitos.

Por isso que, inexistindo uma medida típica destinada a tutelar o caso em apreço, resta absolutamente aplicável o “reconhecimento da via geral do artigo 461” conforme afirmação de Talamini²⁵¹ (2000):

Em princípio, é correta a afirmação da possibilidade de emprego do mecanismo geral, quando ausentes os requisitos especiais do meio típico de tutela. A previsão de instrumento de tutela geral, como é o caso do art. 461, funciona como norma de encerramento do sistema, destinada a proteger situação não abarcadas pelas providencias típicas.

Com efeito, a tutela inibitória se mostra apropriada para proteção aos direitos sobre a marca. Marinoni²⁵² (1999) foi categórico em afirmar que:

²⁵¹ TALAMINI, E. As tutelas típicas relativas a deveres de fazer e de não fazer e a via geral do art. 461 do CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 25, n. 97, p. 174, jan./mar. 2000.

²⁵² MARINONI, L. G., 1999, p. 206.

A ação inibitória – que pode ser cumulada com a ação de remoção de ilícito (também fundada no artigo 461) – é o veículo adequado para a proteção destes direitos, diante da evidente inefetividade da ação cominatória e da ação cautelar para a sua tutela.

Traçadas essas poucas características da inibitória, já se mostra possível identificá-la como tutela própria e efetiva para a proteção de tais direitos, motivo pelo qual examinam-se no capítulo seguinte todas as suas nuances, características e vantagens.

5 TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

5.1 A AÇÃO INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Como se viu, as condutas ilícitas tendentes a ferir os direitos de uma marca²⁵³, por imitação, falsificação, utilização indevida ou concorrência desleal, podem ser irreversíveis, uma vez que os efeitos da conduta contrafatora podem contagiar definitivamente a imagem que se tem daquela marca. Por isso que, no mais das vezes, os danos resultados, porque irreversíveis e imensuráveis, não podem ser medidos em pecúnia.

Conseqüentemente, uma vez consumado o ato ilícito e verificado o dano, seus efeitos dificilmente retroagirão, e até mesmo o ressarcimento pode restar prejudicado diante da difícil quantificação do prejuízo, bem como da complexidade da realização das provas dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Ocorre que, como já se deixou claro, o desafio lançado neste trabalho é de encontrar uma medida efetiva e adequada, e essa pretensão só será atingida se a tutela proteger a integridade do direito.

Infere-se que, tais direitos não só merecem como exigem uma tutela diferenciada, que aja preventivamente, pois uma vez feito consumado o ilícito e o dano, as conseqüências danosas tendem a se instalar definitivamente, motivo pelo qual a inibitória é tutela própria para proteger efetivamente tais direitos.

A tutela inibitória é viabilizada através da ação inibitória²⁵⁴, que é ação de conhecimento de caráter preventivo e cognição exauriente destinada a impedir a efetivação ou a repetição do ilícito.

Nos direitos das marcas a inibitória pode ter por objeto prevenir que um produto de marca contrafatora seja colocado no mercado (efetivação), ou impedir a “veiculação única de um comercial televisivo valendo-se de uma marca legalmente pertencente a outro”²⁵⁵ (repetição).

²⁵³ Ver Capítulo 4.3.

²⁵⁴ “A tutela inibitória é requerida via ação inibitória, que constitui ação de cognição exauriente”. ²⁵⁴ MARINONI, L. G., 2006b, p. 39. “E assim é que nos referimos à ação inibitória como aquela ação pela qual o autor veicula o seu pedido de tutela jurisdicional inibitória.” SPADONI, J. F., 2007, p. 72.

²⁵⁵ PEREIRA, L. F., 2001, p. 282.

É chamada de ação de conhecimento simplesmente porque se postula através da instauração do processo de conhecimento, onde se pretende o reconhecimento do direito por meio da prestação jurisdicional. Lembre-se, contudo, que, apesar da mencionada natureza, a referida ação possui mecanismos de indução e de execução, conforme será amplamente demonstrado no capítulo 6²⁵⁶.

O caráter preventivo, por sua vez, é de fácil visualização porquanto tal ação volta-se para o futuro, pois visa evitar o acontecimento ou a repetição do ilícito.

É certo que a inibitória tem por objeto impedir a efetivação e a repetição, contudo no que se refere à continuação do ilícito, a doutrina se divide basicamente em dois entendimentos. De um lado o entendimento de Marinoni²⁵⁷ (2006):

Quando o ilícito se perpetua no tempo em decorrência de uma ação que já ocorreu, mas cujos efeitos ainda se propagam no tempo, não há mais como impedir a continuação do agir (da ação) ilícito, pois apenas os seus efeitos é que se propagam ou continuam. Ou seja, somente a ação (ou omissão) continuada pode ser inibida, e não a ação cujos efeitos se perpetuam no tempo. Existe diferença entre impedir o agir ilícito e remover o ilícito cujos efeitos estão repercutindo no tempo.

Em sentido contrário, as palavras de Arenhart²⁵⁸ (2003), que afirma “que a tutela que remove os efeitos do ilícito continuado, fazendo-o cessar, não guarda o cunho preventivo necessário para se ser considerada como inibitória”. De fato, parece ser este o entendimento que deve ser acatado.

E ainda, é exauriente porque a decisão a ser proferida em processos como esse, pauta-se no conjunto probatório trazido aos autos, que oportuniza a cognição completa do juiz sobre as questões debatidas, “permitindo a realização plena do contraditório e apta a gerar coisa julgada material”²⁵⁹.

É importante esclarecer que, apesar de a ação inibitória possuir caráter de ação de cognição exauriente, admite tutela antecipada pautada na cognição sumária provisória. Merecem transcrição os comentários de Watanabe²⁶⁰ (1996):

²⁵⁶ “Embora classifiquemos a inibitória como ação de conhecimento, deve ser dito que ela também possui força executiva”. SPADONI, J. F., 2007, p. 73.

²⁵⁷ MARINONI, L. G., 2006b, p. 154.

²⁵⁸ ARENHART, S. C., 2003, p. 135.

²⁵⁹ Id. **A tutela inibitória da vida privada**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, (Coleção temas atuais de direito processual civil; v.2). p. 112.

²⁶⁰ WATANABE, K., 1996, p. 30.

O legislador processual pátrio, procurando dar maior celeridade à prestação jurisdicional, utiliza a técnica da cognição sumária de várias formas. Uma delas consiste na concepção de processos sumários em geral (de cognição sumária), cautelar e não cautelar. E outra, na criação de processos especiais de cognição exauriente em que, por exceção, é permitida a *tutela antecipatória* baseada na cognição sumária provisória, realizada no estado em que se encontra o processo, por vezes até liminarmente.

Ademais, através dessa ação, o juiz pode impor a uma das partes uma obrigação de fazer ou de não fazer, sob pena de aplicação de multa. Tratando-se de direitos sobre a marca é comum que a obrigação imposta pela ordem judicial seja de “não fazer”²⁶¹, como por exemplo, a determinação de “não fazer uso de marca alheia”.

Venturi²⁶² (2000) bem sintetiza as vantagens da medida em comento, referindo-se à inibitória como uma:

Ação *sui generis* de conhecimento, no âmbito da qual se deduz pedido de tutela específica das obrigações de fazer e de não-fazer, dispondo para tanto o magistrado de poderes ampliados, incluindo-se, dentre esses, os tradicionais provimentos condenatórios ao lado de provimentos mandamentais e executivos *lato sensu*, deferidos em sede de liminares antecipatórias ou em sentença, aos quais se somam, ainda, medidas de apoio para a obtenção do resultado útil do processo e a fixação de multa diária (em muito assemelhada às *astreintes* supradestacadas), mesmo de ofício, pelo inadimplemento da prestação determinada, após o escoamento de um prazo razoável.

Tais características permitem a conclusão de que a inibitória é, portanto, tutela voltada para o futuro, que visa a proteger a integridade dos direitos, e exatamente por esse motivo mostra-se própria para a proteção da marca. No dizer de Pereira²⁶³ (2001), “a inibitória é a tutela mais vocacionada à proteção da marca comercial”.

²⁶¹ Ver item 4.1.

²⁶² VENTURI, E., 2000, p. 70.

²⁶³ PEREIRA, L. F., 2001, p. 277.

5.1.1 Fundamentos

Desvendar os fundamentos materiais e processuais da inibitória para proteção da marca, trata-se de tarefa relevante, a fim de demonstrar que a proteção desses direitos pela via da inibitória encontra respaldo na legislação.

Em análise à Constituição Federal, denota-se que a proteção à propriedade das marcas encontra-se devidamente garantida, de acordo com o teor do artigo 5º, XXIX da lei maior, a conferir:

[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; [...]

Considerando que a marca goza de proteção constitucional, a primeira e singela conclusão a que se chega é que os direitos em debate tratam de direitos fundamentais, conforme preconiza o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal.²⁶⁴

Ainda no campo do direito material, a lei 9.279/96 garante que, uma vez registrada a marca, o titular adquire o direito de exclusividade (art. 129) e via de consequência, de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, II), afastando, portanto, a utilização por outra empresa de marca igual ou similar, a realização de atos que denigrem sua imagem ou que impliquem concorrência desleal.

Sob o enfoque processual, primeiramente é indispensável lembrar que o artigo 5º, inciso XXXV da CF, confere aos jurisdicionados o direito de ação que, de acordo com a explanação deste trabalho²⁶⁵, não pode ser visto simplesmente como o direito a ter uma sentença de mérito, eis que a adequada interpretação do dispositivo em comento deve ser mais ampla, a conferir as palavras de Marinoni²⁶⁶

²⁶⁴ De acordo com Ricardo Lorenzetti: “Atualmente, os direitos fundamentais são os que resultam revestidos deste tipo de proteção inibitória”. LORENZETTI, R. L. **Fundamentos do direito privado**. São Paulo: RT, 1998. p. 339.

²⁶⁵ Ver item 2.3.

²⁶⁶ MARINONI, L. G., 2004, p.179-180.

(2004):

A concepção de direito de ação como direito a sentença de mérito não poderia ter vida muito longa, uma vez que o julgamento do mérito somente tem importância – como deveria ser óbvio – se o direito material envolvido no litígio for realizado – além de reconhecido pelo Estado-Juiz. Nesse sentido o direito à sentença deve ser visto como direito ao provimento e aos meios executivos capazes de dar efetividade ao direito substancial, o que significa direito a efetividade em sentido estrito.

Theodoro Junior²⁶⁷ (1997) teceu seu comentários sobre o dispositivo em comento:

Com isso, é irrecusável que o Estado brasileiro se acha comprometido com a sociedade fornecer-lhe um processo não apenas regular, do ponto de vista formal, mas um processo idôneo a defender os direitos individuais contra qualquer lesão ou ameaça de lesão, de forma adequada, eficaz e, sobretudo, *justa*.

É possível perceber que tanto o direito à propriedade da marca, quanto o direito a uma tutela jurisdicional efetiva são direitos fundamentais, motivo pelo qual deve haver no ordenamento jurídico meios processuais, bem como técnicas tendentes a ofertar uma tutela adequada a proteger efetivamente a marca.

Seguindo essa linha de raciocínio, verifica-se que não basta que o direito material tutele o direito sobre as marcas, se o ordenamento não dispuser de mecanismos tendentes a protegê-las efetivamente.

O artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial garante:

[...] o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Ocorre que, conforme já analisado, a tutela ressarcitória específica não se

²⁶⁷ THEODORO JÚNIOR, H. Tutela de segurança. **Revista de Processo**, n. 88, ano 22, p. 9, out./dez. 1997.

presta a proteger efetivamente os direitos sobre a marca, visto que são de improvável reconstituição (uma vez ocorrido o ilícito e verificado o dano, dificilmente o lesado retroagirá ao estado anterior). Da mesma forma, a tutela ressarcitória pelo equivalente merece ser afastada por conta da impossibilidade de reverter tais danos em pecúnia e ainda da complexidade envolvida na mensuração dos danos, bem como a sua comprovação.

Aliás, esta peculiar característica (dificuldade em mensurar os danos) trata de uma das hipóteses em que a inibitória tem cabimento. Lorenzetti²⁶⁸ (1998), ao se referir sobre as situações em que a inibitória pode ser utilizada afirma que “é habitual que se trata de prejuízos que, ao se concretizarem, não são quantificáveis monetariamente. Ainda que este elemento é essencial, é nesse campo onde maior desenvolvimento tem apresentado”.

É claro que em situações em que o ilícito e o dano forem inevitáveis, ou simplesmente já tiverem se efetivado, será possível a apresentação da ação voltada para o ressarcimento dos prejuízos, embora sempre se pretenda priorizar a ação inibitória.

Por isso é necessário se socorrer do disposto no artigo 207 da LPI que dispõe que “independente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis, na forma do Código de Processo Civil”.

Com efeito, considerando que a inibitória está prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil, tal pretensão enquadra-se no parâmetro ditado pela lei, sendo perfeitamente possível a sua utilização.

Ademais, o parágrafo 1º do artigo 209 prevê a possibilidade de o juiz determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes mesmo da citação do réu, o que autoriza que a inibitória se faça pela via da tutela antecipada, conforme previsão do parágrafo 3º do artigo 461 do CPC.

No direito anglo-saxão tem-se um tipo de inibitória chamada de *injunction* que, como observou Taruffo²⁶⁹ (1990)

[...] trata-se, como se sabe, de uma ordem para fazer (*mandatory*) ou de não fazer, ou de cessar um comportamento lesivo (*prohibitory*), que pode ter natureza cautelar ou definitiva, mas que tem como marcante a

²⁶⁸ LORENZETTI, R. L. **Fundamentos do direito privado**. São Paulo: RT, 1998. p. 339.

²⁶⁹ TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: Perfis comparatísticos. **Revista de processo**, n. 59, ano 15, p. 74, jul./set. 1990.

característica de adaptar-se, no seu conteúdo específico, a uma situação qualquer carente de tutela. Com a *injunction*, o sistema da tutela dá um salto decisivo com relação à verdadeira completude, uma vez que se tornam passíveis de serem submetidas à Jurisdição todas as situações que não o eram antes, e se o tornam, tendo como base a exigência particular de atuação que emerge do caso concreto.²⁷⁰

Na Alemanha, além de instituto similar ao da inibitória, disposto no §1.004 do BGB, a lei sobre as marcas também dispõe de previsão legal (art. 24 ded la WZG) tendente a cessar o uso de marca utilizada indevidamente. Indispensável conferir o comentário de Schmidt²⁷¹ (1997):

Quien, en el tráfico comercial, provee determinadas mercaderías, embalajes, envoltorios o publicidad, etc., con el nombre, la denominación comercial ('firma') o la marca comercial de otro, puede ser demandado, conforme al 24 ded la WZG, para que cese en el uso y, en caso de culpa, para que repare los perjuicios.

Na Itália, a inibitória tem cabimento no artigo 156 da Lei sobre Direito do Autor - Lei 633/1941, no artigo 2.599 do Código Civil²⁷² que veda a concorrência desleal e ainda no artigo 63 da Lei de Marca²⁷³.

Na falta de uma inibitória genérica, há quem tente equiparar a tutela cautelar prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil Italiano à tutela inibitória de cognição sumária e sobre esse aspecto manifestou-se Frignani²⁷⁴ (1997):

Ci pare infine una «ciligina sulla torta» il richiedere che i «motivi di urgenza» debbano essere «giusti»: ci mancherebbe altro che il ricorrente potesse anche fondarsi su motivi «ingiusti»! Battute a parte, i motivi di urgenza o ci sono (e sono quelli dell'art. 700), oppure non ci sono.
[...]

²⁷⁰ Nesse sentido também o comentário de Kazuo Watanabe ao se referir ao artigo 84 do CDC: "Não se afigura exagerado afirmar-se que o nosso sistema processual é dotado de ação mandamental de eficácia bastante assemelhada à da *injunction* do sistema da *common law* e à "ação inibitória" do Direito Italiano". GRINOVER, A. P.; BENJAMIN, A. H. de V. e; FINK, D. R. et al. **Código brasileiro e defesa do consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 837.

²⁷¹ SCHMIDT, K. **Derecho comercial**. 3. ed. Buenos Aires: Astrea, 1997. p. 190.

²⁷² Neste sentido, as palavras de Ricardo Luis Lorenzetti²⁷²: "No Direito italiano disciplina-se a proteção inibitória contra a concorrência desleal no artigo 2.599 do CC, que prevê a possibilidade de o acórdão inibir a continuidade do ato desleal".

²⁷³ PEREIRA, L. F., 2001, p. 277.

²⁷⁴ FRIGNANI, A. "L'azione inibitória contro le clausole vessatorie (considerazioni 'fuori dal coro' di um civilista)". **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, p. 1012-1013, out./dez. 1997.

Ciò premesso, non sorprende che le prime applicazioni giurisprudenziali della norma in esame si siano focalizzate proprio sull'individuazione del *quid pluris*, simboleggiato nel testo normativo dall'espressione «giusti motivi d'urgenza», che dovrebbe fondare la concessione dell'inibitoria cautelare.

No que se refere ao direito de marca, insta ressaltar que tem sido admitida a apresentação da ação embasada no artigo 700 do CPC italiano naquelas situações em que inexistente o registro de marca. Nas outras, o fundamento que melhor se aplica é aquele do artigo 63 da Lei de Marca.

Diante disso, “apesar das fundadas críticas opostas ao entendimento de FRIGNANI, vem se admitindo, na Itália, a tutela preventiva com fundamento no artigo 700 do CPC, na medida em que esse artigo é tido como uma válvula de escape para a tutela jurisdicional adequada”²⁷⁵, tal como ocorreu no Brasil antes de existir no ordenamento a previsão do artigo 461 do CPC.

5.1.2 Requisitos e a sua prova

Em que pese às já demonstradas peculiaridades que diferenciam as diversas formas de tutelas - repressivas e preventivas - contra o ilícito e contra o dano, os requisitos para sua arguição também são distintos.

Sabe-se que, para o reconhecimento do dever de indenizar, necessário se faz comprovar o ato antijurídico (culpa ou dolo), o dano e nexo de causalidade entre um e outro.

Tratando-se a inibitória de tutela preventiva que se dirige contra o ilícito, os requisitos exigidos devem ser compatíveis com a sua finalidade precípua, por isso que, se a inibitória destina-se a prevenir o ilícito, o elemento dano obviamente não pode ser condição para a sua concessão. Sob esse aspecto as palavras de Grossen “*le azioni preventive son quelle che si fondano su una incombente minaccia ai diritto («Rechtsgefährdung»)*, in antitesi a quelle fondate sulla violazione di un diritto

²⁷⁵ AMARAL, R. A. do. Tutela inibitória e concorrência desleal. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 21, p. 573, jul./set. 2001.

(«Rechtsverletzung»)²⁷⁶.

Para avançar no deslinde da questão, não há como escapar da controvertida discussão sobre o ilícito e o dano, a fim de desvendar se este é ou não elemento daquele.

Esse tema, polêmico ainda, já gerou conflito de idéias entre civilistas e processualistas. Veja-se a concepção de Marinoni²⁷⁷ (2006) sobre o assunto:

A confusão entre ilícito e dano é o reflexo de um árduo processo de evolução histórico que culminou por fazer pensar – através da suposição de que o bem juridicamente protegido é a mercadoria, isto é, a *res* dotada de valor de troca – que a tutela privada do bem é o ressarcimento do equivalente ao valor econômico da lesão. A identificação de ilícito e dano não deixa luz para a doutrina enxergar outras formas de tutela contra o ilícito: não é por outra razão, aliás, que o grande exemplo de tutela inibitória no direito brasileiro está no interdito proibitório, a refletir valores liberais clássicos e privatísticos.

E prossegue²⁷⁸:

[...] para evidenciar que o dano não é elemento do constitutivo do ilícito, argumentou-se que, quando se diz que não há ilícito sem dano, identifica-se o ato contra ius com aquela que é a sua normal consequência, e isto ocorreria apenas porque o dano é o sintoma sensível da violação da norma, a confusão entre ilícito e dano seria o reflexo do fato de que o dano é a prova da violação e, ainda, do aspecto de que entre o ato ilícito e o dano subsiste freqüentemente uma contextualidade cronológica que torna difícil a distinção dos fenômenos, ainda que no plano lógico.

Discordou desse entendimento Tolomei²⁷⁹ (2002), o qual refutou absolutamente as idéias de Marinoni, porque, na sua acepção, considerar o ilícito apenas como ato contrário ao direito, desvinculando-o do dano, seria confundi-lo com antijuridicidade. Confirmam-se as palavras do autor:

²⁷⁶ GROSSEN, J. M. L'azione in prevenzione al di fuori dei giudizi immobiliari. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova:Cedam, 1959. p. 418.

²⁷⁷ MARINONI, L. G., 2006b, p. 37.

²⁷⁸ Ibid., p. 44.

²⁷⁹ TOLOMEI, C. Y. A noção de ato ilícito e a teoria do risco na perspectiva do novo Código Civil. In: TEPEDINO, G. (Coord.). **A parte geral do novo Código Civil** - Estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 360-361.

Não há que se confundir formas de tutela jurisdicional (ressarcitória pelo equivalente ou específica) com o próprio bem jurídico tutelado. Nesta direção, não há razão para se imaginar que a tutela que visa inibir o ilícito, entendido o dano como elemento, seja afastada na hipótese em que tal dano não seja efetivo e atual. Se de um lado é correto afirmar, na esteira de assentado entendimento, que inexistindo o dano não há ilícito, estar-se-á também prevenindo o dano presumido ou potencial. Afirmar, como a tradicional doutrina afirma, que a consequência direta do ato ilícito é a reparação do dano (aspecto material) não significa dizer que, inexistindo ainda dano efetivo, potencial ilícito não possa ser, antes, inibido (aspecto processual). Também é falaciosa a idéia que as categorias da ilicitude e da responsabilidade civil se esgotaram nelas próprias. Como já visto, sobretudo diante da nova tendência objetivista trazida pelo novo Código, paralelamente à cláusula geral da responsabilização pelo ilícito, coexiste nova cláusula geral, acomodando a teoria do risco (par. ún. do art. 927). A rigor, antes da preocupação com a efetividade de tutelas processuais, esta discussão revela problemas de simples retórica, acerca no *nomen iuris* (já consolidado, repita-se) de determinadas categorias jurídicas materiais. Afinal, ninguém ousaria imaginar que a noção clássica de ato ilícito tivesse por si o condão de obstaculizar o exercício de qualquer das formas (hoje certamente indispensáveis) de tutela específica, expressamente positivadas em nossa legislação.

É inegável que o entendimento desse ilustre doutrinador é respeitável, no entanto ousa-se divergir e demonstrar o particular e modesto entendimento sobre o assunto, firmado a partir de ilustres vozes da doutrina processualista.

Primeiramente, há que se ressaltar que não se trata de confundir as formas de tutela com o bem tutelado, mas sim de verificar a tutela cabível a partir do bem a que se pretende proteger. Por conseguinte, a partir do direito material é que se define o meio adequado do direito processual. Além do mais, a análise em comento se faz indispensável para bem definir os requisitos da tutela pretendida.

Não se trata também de afastar a inibitória no caso de o dano não ser efetivo e atual. A inibitória terá cabimento sempre que estiver presente a ameaça do ilícito, independente do dano. Mas é óbvio que, se ao lado da ameaça do ilícito estiver o perigo do dano, também será possível a apresentação da inibitória, pois tal medida pode prevenir o ilícito e com isso impedir a efetivação do dano, ou somente prevenir o ilícito, quando o dano não era resultado imediato.

Novamente a doutrina de Marinoni²⁸⁰ (2006) serve para elucidação da questão:

É certo que a probabilidade do ilícito é, com freqüência, a probabilidade do próprio dano, já que muitas vezes é impossível separar, cronologicamente,

²⁸⁰ MARINONI, L. G., 2006b, p. 47.

o ilícito e o dano. Contudo, o que se quer deixar claro é que para a obtenção da tutela inibitória não é necessária a demonstração de um dano futuro, embora ele possa ser invocado, em determinados casos, até mesmo para se estabelecer com mais evidência a necessidade da inibitória.

A idéia de que o dano é requisito indispensável para a existência do ilícito e que a consequência direta do ato ilícito é a reparação do dano, apesar de ser entendimento da doutrina tradicional como menciona o autor, talvez majoritária, merece reflexão.

Stoco²⁸¹ (2004), contribui para o convencimento desse entendimento, uma vez que, em seu tratado de responsabilidade civil, ao discorrer sobre o ato ilícito, comenta o equívoco cometido pelo legislador do artigo 159²⁸² do Código Civil de 1916 que considerava que a violação do direito por si só seria capaz de ensejar a reparação, ignorando a necessidade de se estar presente o elemento dano.

Em seguida, o mesmo autor afirma que o engano referido foi suprido pelo texto do 186²⁸³, artigo correspondente do Código Civil de 2002, mas que a redação do dispositivo evidencia erro ainda maior. Assim, as palavras do autor:

É que a só violação do direito já caracteriza o ato ilícito, independentemente de ter ocorrido dano. Ou seja, o ato ilícito é aquele praticado com infração de um dever legal ou contratual. Violar direito é cometer ato ilícito. A ilicitude está na só transgressão da norma. Contudo, o dispositivo diz que só comete ato ilícito quem **viola direito e causa dano**. O equívoco é manifesto, pois, como afirmado no item precedente, pode-se praticar um ato ilícito sem repercussão indenizatória, caso não se verifique, como consequência, a ocorrência de um dano.²⁸⁴

Segue comentando que acredita que a impropriedade do dispositivo não passa de uma falha redacional uma vez que o artigo 927²⁸⁵ do CC dispõe de maneira correta a situação de configuração do dever de reparar.

Ao que tudo indica, mesmo destoando da doutrina e jurisprudência

²⁸¹ STOCO, R. **Tratado de responsabilidade civil**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.123.

²⁸² Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

²⁸³ Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

²⁸⁴ STOCO, R. 2004, p. 124.

²⁸⁵ Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

majoritária, o entendimento do doutrinador merece razão.

Na Itália a distinção entre o ilícito e o dano partiu do direito industrial, especificamente nas questões atinentes à concorrência desleal. Vejam-se as palavras de Marinoni²⁸⁶ (2006):

Um dos temas que certamente motivou a doutrina italiana a estabelecer a distinção entre ilícito e dano foi, sem dúvida, o da tutela contra a concorrência desleal. Para que se compreenda a razão pela qual a doutrina foi obrigada a estudar o ilícito com vistas a melhor entender essa tutela, é necessário perceber a própria estrutura normativa da tutela contra a concorrência desleal, que faz surgir, na realidade, diversas espécies de tutelas voltadas à proteção do empresário.

E continua²⁸⁷:

Afirma o art. 2599 que a sentença que declara a existência de atos de concorrência desleal inibe a sua continuação e confere as providências necessárias a fim de que sejam eliminados os seus efeitos. O artigo 2.600, complementando o leque da tutela jurisdicional contra a concorrência desleal, dispõe que, se os atos são praticados com dolo ou culpa, o seu autor fica obrigado a ressarcir o dano.

O art. 2.043 do CC italiano afirma que qualquer fato doloso ou culposos, que ocasione a outrem um dano injusto, obriga ao ressarcimento do dano. Uma vez que a tutela contra a concorrência desleal, de lado a própria tutela ressarcitória, não requer dano, culpa ou dolo, tornou-se necessária a separação das tutelas inibitória reintegratória contra a concorrência desleal da tutela contra o dano (por ela produzido), que até então era vista como única tutela contra o ilícito.

De fato, estabelecida a linha que separa o dano do ilícito, é possível afirmar que, para a concessão da inibitória, é indispensável a prova da ameaça do ilícito e dispensável a prova do perigo do dano.

Nesse contexto, o entendimento de Rapisarda²⁸⁸ (1987):

L'imminenza del pregiudizio implica, inoltre, come ha posto in luce un'autorevole dottrina, che il danno minacciato non sia «di remota possibilità, ma» incomba «con vicina probabilità». Tale requisito qualifica,

²⁸⁶ MARINONI, L. G., 2006b, p. 42.

²⁸⁷ Ibid., p. 43.

²⁸⁸ RAPISARDA, C. Tutela Preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 C.P.C. ed inibitoria finale. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova:Cedam, 1987. p. 142.

quindi, la tutela oltreché per le sue finalità preventive, anche per il suo carattere urgente, nel senso che essa va ritenuta esperibile solo nell'ipotesi in cui l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui si teme il verificarsi dell'evento dannoso e la sua effettiva attuazione appaia caratterizzato, nella valutazione discrezionale del giudice, da una particolare brevità.

No direito marcário, que exige uma tutela preventiva, a conclusão não pode ser outra:

Por tudo isso, é vedado ao juiz subordinar a concessão de uma tutela inibitória para fazer cessar contrafação (ilícito) à demonstração de dano ou ameaça de dano. Os eventuais prejuízos que podem ou não resultar da contrafação (sintoma sensível da contrafação) só devem provocar atenção do juízo ressarcitório.²⁸⁹

Percebe-se que se não é necessário realizar prova do perigo do dano, também não é necessário provar a culpa ou o dolo. Primeiramente porque a inibitória é tutela voltada para o futuro, que age preventivamente, e exatamente por isso é evidente a dificuldade em provar a culpa de fato ainda não ocorrido. Outrossim, mesmo se em caso análogo isso fosse possível, não seria necessário, porque realmente tal requisito é absolutamente dispensável.

Serve de argumento ainda para dispensar a culpa “a sumarização do processo inibitório, expurgando-lhe tudo que não lhe seja afeito, como provas que digam respeito à culpa, exclusão de responsabilidade, aferição de prejuízos etc.”²⁹⁰

É evidente, portanto, que a prova dos elementos dano e culpa não se coaduna com a tutela inibitória para a proteção dos direitos sobre a marca.

Marinoni²⁹¹ (2006), ao comentar um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, explica que “não há dúvida, de fato, que o titular de marca comercial devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial não precisa demonstrar culpa ou dolo para requerer que o réu seja inibido a deixar de utilizar a sua marca”.

Destarte, se a simples verificação da ameaça de ato ilícito já é suficiente para a concessão da inibitória, mostra-se absolutamente dispensável que o referido

²⁸⁹ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 104.

²⁹⁰ Ibid., p. 109.

²⁹¹ MARINONI, L. G., 2006b, p. 49-50.

ato seja praticado com dolo ou culpa ou que seja suscetível de causar dano.

Não há que se olvidar que para a concessão da inibitória, basta a prova da possibilidade de ocorrência do ilícito, por essa razão que a probabilidade de ocorrência de ato contrário ao direito já é suficiente para caracterizar a inibitória. Da mesma forma que se distanciou o dano como elemento do ilícito, deve-se afastar a culpa.

Não obstante, a prova da ameaça do ilícito pode ser mais ou menos difícil de acordo com a situação concreta. Naquelas ocasiões em que se pretende impedir a repetição do ilícito, a prova se perfaz com a simples demonstração da realização da prática anterior, bem como da ilicitude da conduta.

No direito marcário tal situação pode ser vislumbrada na ocasião em que o detentor do registro de determinada marca toma conhecimento, através de propaganda veiculada, de que outra empresa pretende colocar no mercado produto com designativos semelhantes ao da empresa concorrente e detentora do registro.

Por outro lado, naquelas situações em que se pretende inibir um ato ainda não constatado anteriormente, as dificuldades de provar são evidentes, situação em que convém se utilizar da prova indiciária, que, “como qualquer tipo de prova, recai sobre a afirmação de fato. A particularidade da prova indiciária está em recair em um fato que é indiciário, isto é, um indício”²⁹².

Cambi²⁹³ (2006) explica que “o indício é o fato conhecido (v.g., sinal, vestígio, rastro, circunstância, comportamento etc.) que *indica* o fato desconhecido, o qual é a sua causa ou o seu efeito”.

Sob essa perspectiva, conclui que, para a concessão da tutela através da ação inibitória, dispensa-se a prova do dano e da culpa, ficando o requerente adstrito à prova da probabilidade do fato ilícito²⁹⁴. Tal entendimento já foi

²⁹² MARINONI, L. G., 2006b, p. 58.

²⁹³ CAMBI, E. **A prova civil**: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 361.

²⁹⁴ Nesse sentido o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni: na ação inibitória é necessário verificar não só a probabilidade da prática de ato, mas também se tal ato configura ilícito. Por isto, requer-se o confronto entre a descrição do ato temido e o direito. MARINONI, L. G., 2006b, p. 57. Luciane Tessler: “A tutela inibitória tem como pressuposto, exclusivamente, a iminência da prática de um ilícito; não se preocupa com o dano ou com a culpa.” TESSLER, L., 2004, p. 232-233. De Ricardo Lorenzetti: “A tutela inibitória, contrariamente, tem uma finalidade preventiva, o elemento ativador é a possibilidade de um ilícito futuro; é a ameaça de uma violação.” LORENZETTI, R. L. **Fundamentos do Direito Privado**. São Paulo: RT, 1998. p. 344.

manifestado por Goldschmidt²⁹⁵ (1959) “come regola generale, deve sempre amnettersi a protezione contro atti antiggiuridici futuri, nel senso di una *actio damni infecti*”.

A consequência da dispensa da prova do ilícito e da prova do dano está diretamente relacionada com a efetividade, porquanto concede à ação inibitória a celeridade e sumariade necessária. Nesse sentido, a conclusão de Arenhart²⁹⁶ (2000):

Tem-se então – demonstrada a desnecessidade de prova do dano ou da culpa –, que o objeto de conhecimento do juiz há de restringir-se, apenas, à prova da viabilidade da ocorrência do dano que se teme. Com esta restrição natural à cognição do juiz, obviamente, o procedimento tende a acelerar-se, pois os fatos dependentes de prova consistem apenas na probabilidade do dano. Além disso, o procedimento probatório tende a ser mais simples e objetivo, uma vez que reduzidos os elementos que dependem de prova.

Apenas reforçando a enfática conclusão do autor, a inibitória é própria, eficaz e adequada para a proteção das marcas, dentre outros motivos, também porque independe de prova de dano, dolo ou culpa, fator este altamente simplificador e acelerador do processo.

5.1.3 Inibitória positiva e negativa

De acordo com a previsão do artigo 461 do CPC, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, tanto nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de não fazer ou fazer, que podem ser chamadas, respectivamente, de negativas ou positivas.

Diz-se negativa aquela que tem como finalidade a determinação para a abstenção de determinado ato; e positiva a inibitória tendente a compelir o demandado à realização de um fato.

²⁹⁵ GOLDSCHMIDT, R. L' azione preventiva. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: CEDAM, 1959. p. 416.

²⁹⁶ ARENHART, S. C., 2000. p. 159.

A importância da distinção é bem explicada por Rodrigues²⁹⁷ (2000):

reside no fato de que, sendo fungível a prestação das obrigações de fazer, o resultado prático pretendido pelo credor será perfeitamente possível de ser alcançado, na medida em que o terceiro poderá executá-lo, independentemente da vontade do devedor. O mesmo não se passa com as obrigações de não fazer (abstenção), onde só o devedor, na sua pessoa, poderia cumprir a obrigação.

Considerando que, comumente, as hipóteses de condutas que podem afrontar os direitos sobre as marcas, consistentes em imitação, falsificação ou utilização indevida da marca, impõem um dever de “não fazer uso ou mau uso de marca alheia”, a inibitória negativa é a mais indicada para as situações em comento.

Verifica-se que, “nas obrigações de não fazer, ao contrário das positivas, em que o devedor se compromete a prestar uma ação comissiva, seu comprometimento é com a inação, com o comportamento negativo”.²⁹⁸

Não obstante, merecem atenção especial as obrigações de não fazer, uma vez que em relação a elas inexistente cumprimento parcial, ou seja, “ou o devedor não pratica o ato proibido e está cumprindo a obrigação; ou pratica, e dá-se a inexecução”.²⁹⁹

Dessa forma “é corrente a explicação segundo a qual não pode haver mora nas obrigações negativas”³⁰⁰, porquanto o simples atraso já implique a inadimplência obrigacional. “Nesse sentido é expresso o Código Civil italiano de 1942”.³⁰¹

Destarte, “a obrigação de não fazer só pode ser assim denominada enquanto não realizado o ato cuja abstenção deveria ter havido, pois, uma vez tenha sido praticado, a tutela executiva que surge para o seu desfazimento é de obrigação de fazer”.³⁰²

Zavascki³⁰³ (1997) observa que as obrigações de não fazer são “por natureza, infungíveis, já que a prestação específica consiste exatamente no

²⁹⁷ RODRIGUES, M. A. **Elementos de direito processual civil**. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 74.

²⁹⁸ POP, C. **Execução de obrigação de fazer**. Curitiba: Juruá, 1995. p. 88.

²⁹⁹ ALVIM, A. **Da inexecução das obrigações e suas consequências**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 133.

³⁰⁰ Ibid., p. 134.

³⁰¹ Ibid., p. 134.

³⁰² RODRIGUES, M. A. **Elementos de direito processual civil**. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 73.

³⁰³ ZAVASCKI, T. A., 1997, p. 4.

comportamento omissivo a ser adotado pelo próprio obrigado”.

É importante ressaltar que³⁰⁴:

[...] o dever de não fazer, em si mesmo, só é *integralmente* tutelável através da prevenção (ou, quando menos, da sanção simultânea): ou o sujeito se abstém da conduta indevida, e o dever permanece respeitado, ou pratica o ato indevido, e a violação está perpetrada – não se concebendo reversão ou desfazimento da ação que estava proibida.

Por isso, é imperioso reafirmar que a inibitória negativa é tutela adequada e efetiva para a proteção das marcas, uma vez que é veículo próprio para impor uma obrigação de não fazer, sendo que a abstenção pode se referir a uma obrigação de não fazer ou não repetir determinada conduta.

Não se pode esquecer que “o dever de não fazer pode ter caráter continuado (ou, ao menos, ser periódico), de modo que, mesmo já tendo ocorrido a violação, cabe tutela destinada a impedir a continuidade ou repetição da transgressão (ex.: observância de direitos de propriedade industrial; dever adequado tratamento aos interno de sanatório)”³⁰⁵.

E é esse comportamento omissivo que deve ser perseguido para proteger efetivamente os direitos sobre a marca. Isso porque “a doutrina é unânime em apontar a importância da inibitória na proteção do direito de marca, como meio mais eficaz na defesa do titular da marca, em razão da ordem de abstenção de eficácia imediata que produz”.³⁰⁶

Ocorre que, embora a tutela inibitória positiva não seja a mais indicada para manter íntegros os direitos aqui descritos, naquelas situações em que for possível a imposição de um fazer preventivo, a tutela inibitória positiva pode trazer grande utilidade para a proteção das marcas, podendo ser fungível e infungível.

“Nas prestações fungíveis, a despeito da atividade imposta ao obrigado, terceiro pode prestar em seu lugar de modo útil ao credor”³⁰⁷. Enquanto que as

³⁰⁴ TALAMINI, E. **Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer**: CPC, art. 461; CDC. Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 217.

³⁰⁵ Ibid., p. 217- 218.

³⁰⁶ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 283.

³⁰⁷ ASSIS, A. **Antecipação da eficácia mandamental**. Inovações sobre o direito processual civil: tutelas de urgência. Coordenadores: Arruda Alvim e Eduardo Arrufa Alvim. Forense: Rio de Janeiro, 2006. p. 475.

prestações infungíveis poderão ser satisfeitas apenas pelo devedor em razão das suas aptidões, qualidades ou ainda acesso ao objeto do cumprimento da obrigação.

Silva³⁰⁸ (1997) afirma que “a questão da fungibilidade ou da infungibilidade da prestação resolve-se, assim, no aspecto prático, pela possibilidade ou impossibilidade de ter lugar o cumprimento por terceiro”. Mas, além disso, considera que a fungibilidade está relacionada com a satisfação do direito, ou seja, só se pode considerar a obrigação como fungível se a realização da prestação por um terceiro satisfaz a pretensão do credor:

Isto significa que só em função do interesse concreto do credor, determinante e resultante de uma concreta relação jurídica estabelecida como meio ou instrumento técnico-jurídico para satisfação desse mesmo interesse concreto, se pode resolver a questão da fungibilidade ou infungibilidade.³⁰⁹

Ainda é possível que o dever negativo leve a uma ordem de fazer, como por exemplo, o dever de não se utilizar da marca concorrente leve à ordem de retirar as placas e os folhetos em que consta tal designativo.

Não se pode, contudo, ignorar situações em que a proteção do direito da marca far-se-á através do cumprimento de uma obrigação de fazer, que, no direito marcário, pode consistir, por exemplo, na obrigação reformular designativo semelhante à marca já registrada.

No direito italiano é exemplo de inibitória positiva, no âmbito da proteção de marcas, o artigo 2.564³¹⁰ do CC que, em uma das interpretações de Marinoni³¹¹ (2006), “admite que o juiz imponha as modificações que devem ser feitas para que seja eliminada a confusão entre as firmas”.

Percebe-se que, nesse caso, a inibitória positiva cuidará para que, através da adoção das medidas cabíveis, se acabe com a semelhança existente entre uma e outra “firma”.

³⁰⁸ SILVA, J. C. da, 1997, p. 367.

³⁰⁹ Ibid., p. 368.

³¹⁰ **Art. 2564 Modificazione della ditta:** Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

³¹¹ MARINONI, L. G., 2006, p. 137.

5.1.4 Sentença

Originariamente as sentenças eram divididas em condenatória, constitutiva e declaratória, a chamada classificação trinária das sentenças (ou das ações). Ocorre que o caminho trilhado por diversos doutrinadores da atualidade foi outro, uma vez que perceberam a insuficiência dessas modalidades para atender determinados direitos, sobretudo os não-patrimoniais, como é o caso do direito das marcas aqui tratado.

Diante disso, verificou-se a necessidade de adicionar sentenças de outras duas naturezas, a mandamental e a executiva.

O termo “sentença mandamental” foi utilizado inicialmente por Kuttner na Alemanha³¹², porém com perfil absolutamente diferente daquele conferido atualmente pela doutrina brasileira.³¹³

Isso porque Kuttner apegou-se em peculiares aspectos para a caracterização da sentença (e ação) mandamental. Primeiro no fato da ação dirigir-se contra um órgão público e segundo, na circunstância de esse órgão ser alheio à relação jurídica. Portanto, no entendimento desse autor, a sentença mandamental diferencia-se da condenatória, simplesmente porque essa ação impõe um dever contra alguém que é parte e se encontra no pólo passivo da ação.³¹⁴

No Brasil, Pontes de Miranda inaugurou a arguição sobre o assunto, conferindo uma multiplicidade de eficácias a cada sentença, e destacando a preponderante. Segundo a concepção do célebre doutrinador, toda sentença possui eficácia declarativa, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva, cada qual com uma importância distinta, o que explica através da atribuição de pesos de um a cinco³¹⁵. As palavras de Pontes de Miranda³¹⁶ (1976):

³¹² BARBOSA MOREIRA, J. C. **A sentença mandamental – da Alemanha ao Brasil**. Temas de direito processual – sétima série. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 54.

³¹³ Ao se referir à sentença mandamental criada por Kuttner, Eduardo Talamini afirma que “importa é que tal noção de sentença mandamental não é a que prevalece hoje. Quando se fala hoje nessa espécie de tutela, tem-se em mira algo parcialmente diverso”. TALAMINI, E. Tutela mandamental e executiva *lato sensu* e antecipação de tutela *ex vi* do art. 461, § 3º, do CPC. In. WAMBIER, T. A. A. (Coord.). **Aspectos polêmicos da antecipação de tutela**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 138.

³¹⁴ BARBOSA MOREIRA, J. C., Op. cit., 2001, p. 56.

³¹⁵ “A sentença mandamental não é predominantemente declarativa, posto que algumas tenham eficácia declarativa imediata. Nem, tampouco, predominantemente constitutiva: a própria execução provisória é ato de execução, em que o mandado é apenas intraprocessual. Nem é predominantemente condenatória, mesmo porque, em todas elas, o elemento condenatório

Desde 1914, com o trabalho de Georg Kuttner (*Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses*, 21 s., 31 s.), alguns juristas se preocupam, não todos, nem mesmo muitos, com ação mandamental. Mas faltava a investigação lógico-matemática da classificação científica das ações e das sentenças, onde, no estrangeiro e no Brasil, principalmente por influência dos livros italianos, há balbúrdia, e até absurdos na enumeração das classes das ações.

Mas foi Silva³¹⁷ (2002) que conferiu interpretação hoje amplamente defendida pela doutrina, no sentido de que a sentença mandamental:

[...] tem por fim obter, como eficácia preponderante da respectiva sentença de procedência, que o juiz emita uma ordem a ser observada pelo demandado, em vez de limitar-se a condená-lo a fazer ou não fazer alguma coisa. É da essência, portanto, da ação mandamental que a sentença que lhe reconheça a procedência contenha uma ordem para que se expeça um mandado. Daí a designação de sentença mandamental. Nesse tipo de sentença o juiz *ordena*, e não simplesmente *condena*. E nisso reside, precisamente, o elemento eficaz que a faz diferente das sentenças próprias do processo de conhecimento.

Marinoni³¹⁸ (2006), por sua vez, defendeu que a classificação trinária das sentenças é incapaz de permitir que os novos direitos sejam adequadamente tutelados, sugerindo ainda que não se classifiquem as ações, e sim as tutelas, com base nas premissas do direito material:

Não é possível acreditar na insuficiência da classificação trinária das sentenças e na imprescindibilidade das sentenças mandamental e executiva se o raciocínio não partir das necessidades do direito material, uma vez que somente assim é possível pensar nas sentenças (se bastam, ou não, as três da classificação clássica).

imediatos (4) somente aparece na ação de nunciação de obra nova pelo embargante, na de seqüestro com a remoção de inventariante, excepcionalmente na de embargos de terceiro, na de atentado e na regulação de avarias. Nem é predominante executiva, pois o próprio elemento de executividade, como eficácia mediata, só exsurge na ação de posse em nome do nascituro e na ação de entrega de objetos próprios. Temos de ater-se à investigação e às conclusões científicas". PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado das ações**. Tomo VI, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 11.

³¹⁶ Ibid., p. 9.

³¹⁷ SILVA, O. B. da. **Curso de processo civil**. v. 2, Execução obrigacional, execução real, ações mandamentais, 5. ed.rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 336.

³¹⁸ MARINONI, L. G., 2006, p. 449.

Como bem pontuado por Silva³¹⁹ (2002), “o novo critério não exclui a relevância nem mesmo a conveniência de adotarem-se as classificações tradicionais das ações, por suas respectivas cargas de eficácias”.

Prosseguindo na análise das sentenças mandamentais, é cediço afirmar que a existência desse tipo de sentença já foi renegada pela doutrina como fez José Frederico Marques quando asseverou que “não há lugar para uma nova espécie de ação, com esse título de ação mandamental”.³²⁰

Hoje, contudo, tal entendimento padece de aceitação porque o próprio legislador já reconheceu a existência da ação mandamental, a teor do que dispõe o § 2º do artigo 212 do ECA: “Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança” e também o inciso V do artigo 14 do CPC: “São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final”.

Com relação aos requisitos, Marinoni³²¹ (2006) considera essencial para a caracterização da sentença mandamental a coerção, ou seja, é necessário que a ordem venha acompanhada dos mecanismos coercitivos, já que para o autor “a mandamentalidade não está na ordem, ou no mandado, mas na ordem conjugada à força que se empresta à sentença, admitindo-se o uso das medidas de coerção para forçar o devedor a adimplir”.³²²

Contrariamente, Malachini³²³ (2005) afirma que tal determinação de multa é dispensável e não tem o condão de caracterizar a sentença mandamental:

A mandamentalidade da sentença (ou da decisão em geral) não depende, de modo nenhum, de haver nela cominação; aliás, na parte em que ameaça com multa (ou mesmo com prisão), o provimento judicial é condenatório, porque a cominação é, justamente, adiantamento de condenação. Nem a cominação, por si, torna a sentença mandamental.

³¹⁹ SILVA, O. B. da., Op. cit., 2002, p. 362.

³²⁰ MARQUES, J. F. **Instituições de direito processual civil**. v. II. Campinas: Millenium, 1999. p. 44.

³²¹ MARINONI, L. G., 2006, p. 401.

³²² No mesmo sentido Kazuo Watanabe. “A mandamentabilidade é manifesta. A ordem é dada pelo juiz “sob pena de desobediência”. WATANABE, K., 1996, p. 27.

³²³ MALACHINI, E. R. As ações (e sentenças) condenatórias, mandamentais e executivas. In.: **Estudos de Direito Processual Civil**. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. MARINONI, L. G. (Coord.) São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 452.

De fato, divergem frontalmente as duas opiniões. Em que pese a ser respeitável o segundo entendimento acima exposto, ao que parece a essência do “mandar” está na própria coerção.

Passa-se, à análise da outra modalidade de sentença amplamente discutida pela doutrina, trata-se da executiva, que também surgiu na doutrina de Pontes de Miranda³²⁴.

Nessa espécie de sentença, chamada por alguns doutrinadores de executiva *lato sensu*, “a execução, no caso, faz-se *na própria relação contratual* de conhecimento, por ser a pretensão executória justamente núcleo do pedido que dera origem à sentença supostamente condenatória”³²⁵, diferentemente da ação de execução, chamada por Malachini³²⁶ (2005) de *stricto sensu*, confira-se:

As ações executivas de títulos judicial ou extrajudiciais, poderiam perfeitamente ser chamadas de ações executivas *stricto sensu*, se nunca o foram é somente porque não se cogitava, antes da constrição pontemirandiana, de ações executivas *em sentido lato* – ou seja, de ações que, apesar de não serem fundadas em título executivo, judicial ou extrajudicial, deviam ser assim consideradas.

Denota-se, pois, a importância de comparar a sentença executiva com a mandamental, uma vez que se assemelham porque “ambas efetivam-se no próprio processo em que foram emitidas”³²⁷, e diferenciam-se porque enquanto a executiva se presta a proferir ordem tendente a induzir o executado à prestação ou abstenção, aquela implica a já concretização da sanção, portanto, independente da vontade do devedor. Na explicação de Talamini³²⁸ (1997):

Mas as sentenças mandamentais diferenciam-se das executivas *lato sensu* porque estas – a exemplo das condenatórias – não veiculam propriamente ordem para o réu. As sentenças condenatórias e executivas *lato sensu* ensejam ‘atuação executiva’ – que, por sua vez, consiste na efetivação de uma sanção. E, para a doutrina processual brasileira dominante, sanção é algo que se concretiza independentemente da participação do sancionado.

³²⁴ PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado das ações**. Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 18-19.

³²⁵ SILVA, O. B. da. **Curso de processo civil**. v. 2, Execução obrigacional, execução real, ações mandamentais, 5. ed. rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 224.

³²⁶ MALACHINI, E. R., 2005, p. 443.

³²⁷ TALAMINI, E., 1997, p. 139.

³²⁸ *Ibid.*, p. 139.

A essas medidas substitutivas da atuação do devedor, que têm por finalidade “entregar efetivamente o bem da vida – se utilizando para isso dos atos executórios forçados³²⁹” dá-se o nome de executiva.

Frise-se, outrossim, que o procedimento da execução de fazer e de não fazer, constante no capítulo III do Código de Processo Civil, ou da execução por quantia certa, presente no capítulo IV do mesmo diploma legal, não se aplicam nas situações em comento³³⁰. É que, como se viu, a sentença inibitória, é dotada de eficácia executiva ou mandamental.

Tal entendimento não deixa dúvidas pela redação no novo artigo 475-I do CPC, incluído no ordenamento pela lei 11.232/2005, que dispõe que “o cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo” e pelo teor do artigo 644 do CPC no seguinte sentido “a sentença relativa a obrigação de fazer ou não fazer cumpre-se de acordo com o art. 461, observando-se, subsidiariamente, o disposto neste Capítulo”. É essa a orientação de Marinoni e Arenhart³³¹ (2007):

Porém, a maior importância do art. 461 não está na circunstância de ter oportunizado sentença de executividade intrínseca, dispensando a ação de execução de sentença, mas sim no fato de que, a partir dele, ao processo civil foi possível viabilizar as tutelas indireta, como a multa, e a meios de execução destinados a permitir a simples implementação da tutela jurisdicional – como a busca e apreensão e a remoção de pessoas e coisa -, exatamente nas hipóteses em que a tutela jurisdicional do direito não depende de qualquer prestação do demandado.

Mas, retornando ao cerne da questão, o que se percebe é que a classificação das sentenças (ações) passou de trinária para quinária. Embora tal

³²⁹ DIAS, J. J. C. Reflexões acerca da classificação quartenária da ação. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 40, p. 329, jul./dez. 2006.

³³⁰ Neste sentido Talamini: “Assim, para a imposição de ordem ao réu (acompanhada de medidas coercitivas) e para a produção do resultado equivalente (incluindo a obtenção do numerário que custeará as medidas subrogatórias), determinadas pela sentença, não se aplicarão nem o procedimento de “execução de obrigações de fazer e não fazer” nem o procedimento de “execução por quantia certa” – ambos constantes do livro II. Também o procedimento final não terá natureza meramente condenatória – na medida em que não criara título executivo a ser atuado apenas em processo de execução subsequente. Será dotado de eficácia executiva *lato sensu* e mandamental”. TALAMINI, E., 1997, p. 168.

³³¹ MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. **Curso de processo civil**. v. 3: Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 48.

entendimento venha sendo partilhado pela doutrina, ainda não contempla análise que se considere satisfatória. Sobre o assunto já se havia manifestado Barbosa Moreira³³² (2001):

Forçoso é reconhecer que as obras de maior vulto, dentre as que têm dedicado a comentar a reforma do Código, não extraíram muito da redação atual do art. 461, no que respeita ao tópico objeto do presente estudo. Ressaltou-se a importância prática da inovação, mas em geral não se fez dela trampolim para um mergulho em profundidade nas águas da classificação das ações e das sentenças. Existirá fundamento bastante para a convicção de que o direito positivo brasileiro consagrou novas figuras de sentença e ações mandamentais? Para tomar posição no particular, impõe-se ao nosso ver uma análise mais cuidadosa da problemática suscitada pelo § 5º do art. 461, tal qual resultou da Lei 8.952.

Diante disso, faz-se indispensável analisar qual dessas novas modalidades de sentença está presente na sentença inibitória. De fato, parece “indiscutível que *a ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer* do art. 461, pode ser tudo, menos uma ação condenatória, com execução diferida”. De igual modo, não se adapta à sentença constitutiva ou declaratória. Por tal motivo é que se investiga se a natureza mandamental e executiva está presente nessa sentença. Arenhart³³³ (2000) adverte que:

[...] o provimento estabelecido no art. 461 do Código de Processo Civil em comento não traz apenas a possibilidade da sentença executiva *lato sensu* [...]. Conforme o caso concreto, a providência emitida pelo juiz será executiva *lato sensu* ou será mandamental, segundo as peculiaridades da ordem emanada.

É que a decisão inibitória que determinar uma ordem de abstenção, ou seja, de não fazer, terá cunho mandamental, e quando tiver por objeto as medidas subrogatórias previstas no parágrafo 5º do artigo 461³³⁴, terá caráter de executiva, sendo que a sentença poderá revelar tais aspectos simultaneamente, como se verá adiante.

³³² BARBOSA MOREIRA, J. C., 2001, p. 62.

³³³ ARENHART, S. C., 2000, p. 177.

³³⁴ ARENHART, S. C., 2000, p. 177; GRINOVER, A. P., 1995, p. 71.

6 OS MECANISMOS PARA CONFERIR EFETIVIDADE À TUTELA INIBITÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

6.1 TUTELA INIBITÓRIA ANTECIPADA

Preliminarmente é bom que se esclareça que, na maioria das vezes, a efetiva proteção das marcas só se viabiliza efetivamente com a concessão da tutela antecipada, diante da necessidade de evitar o ilícito, que pode estar na iminência de se verificar.

É que a “tutela antecipada ou antecipação de tutela quer designar, antes de tudo, a técnica de acelerar tanto a formação do provimento como produção de seus efeitos”.³³⁵

O que se percebe com a inclusão do § 3º do artigo 461 do CPC é que o legislador “preocupou-se, também, em fazer com que tal prestação seja entregue em tempo adequado, mesmo antes da sentença, caso isso se mostre necessário a manter a integridade do direito reclamado”.³³⁶

No mais das vezes, principalmente devido à necessidade de prevenção, sempre presente nos direitos aqui debatidos, o tempo é elemento indissociável da efetividade, e, portanto, indispensável para a proteção adequada e tempestiva dos direitos sobre a marca.

De fato “é da essência da ação inibitória a antecipação de tutela”³³⁷. Sendo que a “proteção ao direito de marca reafirma essa essencialidade”³³⁸, já que só assim tais direitos serão integralmente preservados.

A teor do que dispõe o § 3º do artigo 461 do CPC, para a concessão da tutela antecipada é necessário que seja “relevante o fundamento da demanda” e haja “justificado receio de ineficácia do provimento final”.

O que se percebe é que o referido artigo “reproduz substancialmente as

³³⁵ MUNHOZ DA CUNHA, A. A. Antecipação e Antecipações. Dez anos de tutela antecipada ou de antecipações de tutela. In.: MARINONI, L. G. (Coord.) **Estudos de direito processual civil**. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 245.

³³⁶ ZAVASCKI, T. A. 1997, p. 141.

³³⁷ PEREIRA, L. F. 2001, p. 284.

³³⁸ Ibid., p. 284.

regras impostas com caráter de mais generalidade pelo art. 273”³³⁹.

Com efeito, o primeiro requisito que deve ser atendido para a concessão da inibitória antecipada é o relevante fundamento da demanda que, segundo Teori Zavascki³⁴⁰, “é enunciado de conteúdo equivalente à “verossimilhança da alegação”. Para a comprovação do primeiro requisito, concernente no relevante fundamento da demanda, bastaria à empresa apresentar o efetivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O segundo requisito, por sua vez, implica a comprovação do perigo do ilícito. Na explicação de Marinoni³⁴¹ (2006):

O requerente da tutela inibitória antecipada deve demonstrar, a termos de *fumus boni iuris*, a probabilidade da ilicitude. Frise-se que aquilo que deve ser demonstrado é a probabilidade do ato contrário ao direito, e não a probabilidade do dano.

E elenca exemplo que se compatibiliza com o tema ora abordado³⁴² ao se referir à “ação destinada a impedir a repetição do uso indevido da marca, basta demonstrar a probabilidade de violação do direito à marca”.

Para a obtenção da tutela inibitória antecipada necessária a realização da prova da ameaça do ilícito e do receio de que a decisão se realize em tempo hábil, ou seja, antes da efetivação do ilícito.

Frise-se, portanto, que, para a concessão da inibitória antecipada não se cogita a prova da ameaça do dano, mas simplesmente do ilícito.³⁴³

Como reforçado por Pereira³⁴⁴ (2006):

[...] o autor de uma ação inibitória no direito de marca não precisa alegar que a contrafação causará enormes prejuízos para preencher o requisito do ‘justificado receio’. Basta demonstrar que a contrafação está por ocorrer. Basta indicar que é provável que o ilícito ocorra. Aí o justificado receio. A

³³⁹ DINAMARCO, C. R. **Nova era do processo civil**. 1. ed., 2. tiragem. Sao Paulo: Malheiros, 2004. p. 93.

³⁴⁰ ZAVASCKI, T. A., 1997, p. 151.

³⁴¹ MARINONI, L. G., 2006, p.190.

³⁴² Ibid., p. 190.

³⁴³ Em sentido contrário as palavras de Athos Gusmão Carneiro: “Estes comandos, como evidente, concorrendo a “relevância do fundamento da demanda” e “justificado receio de ineficácia do provimento final” (perigo de dano), podem ser emitidos em antecipação de tutela.” CARNEIRO, A. G. **Da antecipação de tutela**. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 53.

³⁴⁴ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 183.

ocorrência de danos poderá se presta a mero argumento de reforço, mas não subordinará a concessão da tutela antecipada.

Ademais, para garantir o cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação de tutela, pode o juiz determinar multa para o caso de descumprimento.

Nesses moldes, a existência do registro da marca, aliada ao temor de que a contrafação se efetive, são demonstrações que se fazem suficientes para a concessão da tutela inibitória antecipada.

6.2 OS MEIOS DE INDUÇÃO

Considerando a importância em manter íntegros os direitos sobre a marca, não basta que se tenha encontrado a tutela adequada para tanto, necessário que a medida possua mecanismos que auxiliem na conquista do resultado pretendido.

É exatamente o que se verifica pelo teor do parágrafo 4º do artigo 461 do CPC, que autoriza o juiz, através de decisão interlocutória (antecipação de tutela) ou sentença, a fixar prazo razoável para o cumprimento do preceito, sob pena de imposição de multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor. Ora, “nenhuma outra sanção é mais adequada e eficaz do que aquela que obrigue o devedor a prestar exactamente o que prometeu: *dare, facere* ou *non facere*”.³⁴⁵

A multa poderá ser imposta e fixada de ofício pelo juiz, tal como ocorre na França, ordenamento esse que teria inspirado o legislador brasileiro na criação da multa diária, através das conhecidas *astreintes*.³⁴⁶

Na explicação de Silva³⁴⁷ (1997):

a *astreinte* é um meio de constrangimento indirecto criado pela jurisprudência francesa nos primórdios do séc. XIX, sem o apoio de texto legal. Consiste em o juiz fazer acompanhar a condenação principal do devedor no cumprimento da obrigação – especialmente da obrigação de *facere* ou de *non facere* – de uma pena pecuniária (*astreinte*) por cada período de tempo (dia, semana, mês...) de atraso no cumprimento daquela ou por cada violação futura de obrigação negativa.

³⁴⁵ SILVA, J. C. da., 1997, p. 141.

³⁴⁶ TESSLER, L. G. A possibilidade da majoração da multa coercitiva para a prestação da tutela inibitória. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 21, p. 644, jul./set. 2001.

³⁴⁷ SILVA, J. C. da., Op. cit., p. 375.

A finalidade da multa é de impedir a realização ou a repetição do ilícito, sempre com o escopo de proteger a integridade dos direitos ora em comento, qual seja, aquele que o titular do registro possui sobre a sua marca.

Outrossim, deve-se conferir a importância devida ao critério utilizado pelo juiz quando do arbitramento do valor da multa uma vez que caberá a ele analisar se tal meio coercitivo é compatível com a obrigação, bem como se o valor arbitrado é suficiente a induzir o réu ao efetivo cumprimento da determinação judicial.

Parece óbvio que, se o valor da multa for tão insignificante para a condição econômica do réu ou para as vantagens financeiras envolvidas naquela prática, que o faça preferir pagar a multa a cumprir a obrigação, a aplicação desse meio de indução não atingiu seu objetivo. Por isso que “deve contemplar valor de tal ordem que seja um verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação e não gerar uma situação de conforto com o pagamento, frustrando o adimplemento da obrigação”.³⁴⁸

De igual modo, se a multa for excessiva, a ponto de desestimular o réu, que pode vir a acreditar que a cobrança daquela importância é impraticável, a aplicação da multa também perde o seu sentido.

Nesse contexto foram os apontamentos de Wambier; Wambier e Medina³⁴⁹ (2005):

A regra é a de que, desempenhando a multa o papel de levar o réu a cumprir a obrigação, esta não deve ser ínfima, sob pena de não representar pressão alguma, nem exagerada, a ponto de, somadas as parcelas devidas, ter-se um *quantum* superior ao patrimônio do devedor, o que faz com que a pena pecuniária também deixe de significar uma *ameaça*, levando o réu a cumprir *pessoalmente* a obrigação, tal como anteriormente avençada em contrato ou estabelecida em lei.

Por isso que o arbitramento da multa deve atentar a todas essas questões, sob pena de perder totalmente a sua finalidade. Sob este aspecto contribui a doutrina de Talamini³⁵⁰ (1997):

³⁴⁸ PORTO, S. G. **Comentários ao Código de Processo Civil**, v. 6: Do processo de conhecimento, arts. 444 a 495; [coordenação de Ovídio A. Baptista da Silva]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 121.

³⁴⁹ WAMBIER, L. R.; WAMBIER, T. A. A.; MEDINA, J. M. G. **Breves comentários à nova sistemática processual civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001**. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 234-235.

³⁵⁰ TALAMINI, E., 1997, p. 154.

É tendo em vista esse escopo da multa diária que se dará a fixação de seu valor. A lei faz referência à 'suficiência' e 'compatibilidade' da multa com a 'obrigação' (art. 461, § 4º). Não se trata de pura e simples limitação do valor da multa ao da 'obrigação' – o que só faria sentido se aquela tivesse caráter indenizatório. Haverá de estabelecer-se montante tal que concretamente influa no comportamento do demandado – que, diante das circunstâncias do caso (a situação econômica do réu, outros valores não patrimoniais eventualmente envolvidos, etc.), pode resultar em *quantum* que se supere aquele que se atribui ao bem jurídico visado.

Infere-se daí que naquelas situações em que o juiz não teve elementos suficientes para avaliar se o valor da multa era suficiente ou compatível com a obrigação, diante da dificuldade em precisar certas peculiaridades do caso concreto, quando da prolação da decisão ou sentença, poderá revê-la, modificando o valor ou a sua periodicidade.

O elemento de indução é, portanto, psicológico, uma vez que deve se sobrepor ao interesse que o réu possuía em violar determinado direito. Ou seja, deve ser suficiente para desestimular a efetivação da prática ilícita.

Sabe-se, assim, que se o ilícito temido trata de contrafação, de onde o infrator obterá lucro pela venda de produto com marca imitada, a multa arbitrada deve se sobrepor ao conteúdo econômico da referida prática.

Sob esses aspectos, os esclarecimentos de Barbosa Moreira³⁵¹ (2004):

O valor da multa (que não coincide necessariamente com o valor da obrigação descumprida, nem o tem por limite) pode já constar do título executivo extrajudicial, ou estar previsto em lei, ou em negócio jurídico. Se assim for, o juiz naturalmente atenderá à estipulação; do contrário, ficará o valor no quantum que lhe pareça bastante para produzir o efeito psicológico desejado.

De acordo, porém, com o parágrafo único do art. 645, o valor constante do título poderá ser reduzido, pelo órgão judicial, se lhe parecer excessivo. Não se contempla aí a possibilidade inversa, isto é, a da elevação do valor, na hipótese de insuficiência. Diferentemente, estabelece o art. 461, parágrafo 6º, que 'o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva'.

O Tribunal de Justiça do Paraná manteve decisão proferida em “Ação Ordinária com pedido de Tutela Inibitória” pelo Juízo da 20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que determinou às rés que

³⁵¹ BARBOSA MOREIRA, J.C. **Novo processo civil brasileiro**. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 219-220.

se abstivessem do uso da marca Canova, bem como da fórmula criada pelas requerentes para o medicamento em questão, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais), sob o argumento de que “o valor não é excessivo e tem o condão de garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme prescreve o artigo 461, § 4º, do CPC”.³⁵²

A concessão de prazo razoável ao cumprimento da obrigação é, portanto, indispensável para demonstrar ao réu que poderá se safar da multa, adimplindo com as determinações necessárias. Frise-se, outrossim, que a atribuição do prazo deve ter por base o número de procedimentos envolvidos naquela tarefa, bem como a sua complexidade. Se, por um lado, a concessão de prazo excessivo pode trazer prejuízos para o autor, que terá que aguardar tempo demasiado, por outro lado, a concessão de prazo exíguo pode inviabilizar o adimplemento pelo réu que, mesmo tentado a livrar-se do ônus da multa, pode não conseguir desenvolver determinada obrigação devido ao escasso prazo concedido.

Não só para as obrigações de fazer é que esse raciocínio deve ser considerado, pois na determinação de “não fazer” pode também exigir algum esforço do réu, que pode se ver obrigado a criar alternativas que substituam aquela atividade que iria executar, mas agora se vê impedido.

No direito marcário, contudo, é possível que se depare com alguns obstáculos destinados a obstar a efetivação da medida. Observa Pereira³⁵³ (2006) que “para os casos de contrafação em que o demandado não tem patrimônio a perder, a multa se mostra pouco mais que inútil para se fazer adimplir o preceito”. É que, não havendo recursos, a ameaça de multa não o induzirá ao cumprimento da obrigação, diante da inexistência de temor em ter que fazer frente a essas despesas.

Não só isso, é possível que tendo conhecimento da decisão que determinou a retirada de produto contrafeito, o réu providencie o ocultamento deles em nítida intenção de obstacularizar o cumprimento da obrigação.³⁵⁴

³⁵² AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - PROTEÇÃO DA MARCA CANOVA E DA FÓRMULA DO MEDICAMENTO IMUNOMODULADOR CANOVA - PLENA VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DA MARCA E DA PATENTE PERANTE O INPI (ARTIGO 129, DA LEI Nº 9.279/96) - FABRICAÇÃO DE PRODUTO COM A MESMA FÓRMULA - UTILIZAÇÃO DA MARCA E DA PATENTE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ROYALTIES - MULTA DIÁRIA - VALOR FIXADO A FIM DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, 6ª CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0465352-5, RELATOR: RENATO BRAGA BETTEGA, DATA DO JULGAMENTO: 24/06/2008).

³⁵³ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 134.

³⁵⁴ Ibid., p. 134.

É certo que a incidência da multa se inicia a partir do descumprimento da decisão a determinou (podendo ser por tutela antecipada) e que é suscetível de execução provisória. Mas, a questão que se põe a discussão trata do momento em que a multa torna-se devida, se antes ou depois do trânsito em julgado da decisão e, ainda se a dívida persiste no caso de improcedência da ação.

Marinoni³⁵⁵ (2006) adota posicionamento segundo de que “a multa, para exercer sua finalidade coercitiva, não precisa ser cobrada antes do trânsito em julgado”, e ainda que “é completamente irracional admitir que o autor possa ser beneficiado quando a própria jurisdição chega à conclusão de que ele não possui o direito que afirmou estar presente ao executar (provisoriamente) a sentença ou a tutela antecipatória”³⁵⁶.

Para Arenhart (2000) “não há vedação a que a imposição se faça a partir da decisão (*rectius*, da intimação desta ao sujeito passivo da ordem, como é óbvio). Tal é sempre possível, desde que não se cobre (ou se execute) a *astreinte* até a preclusão da decisão”. E complementa afirmando que “a multa, fixada provisoriamente, em decisão liminar, é exigível ainda que em caso de improcedência final da ação (seja por sentença, ou por decisão de tribunal posterior)”³⁵⁷.

Em sentido contrário, é a posição adotada por Pereira³⁵⁸ (2006), que ataca frontalmente com as idéias então demonstradas afirmando que “lamentavelmente não se pode concordar. Não tanto porque o resultado da multa se reverte em favor do autor, a indicar inviável que se outorgue a ele um benefício em caso de improcedência da ação”.

Ao que parece a resposta se encontra no próprio texto da lei da ação civil pública, que no § 2º do artigo 12 dispõe que “a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento”.

Além disso, o parágrafo 2º do artigo 461 do CPC deixa claro que, se a obrigação de fazer ou de não fazer não foi realizada, seja porque o autor requereu seja porque a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente tornou-se impossível, é possível que a obrigação se converta em perdas e danos,

³⁵⁵ MARINONI, L. G. **Tutela inibitória**: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006b, p. 226.

³⁵⁶ Ibid., p. 225.

³⁵⁷ ARENHART, S. C., 2000, p. 200.

³⁵⁸ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 136.

valores estes cumuláveis com a multa.

Isso porque a finalidade da multa é absolutamente diferente da condenação em perdas e danos. Enquanto o objetivo da primeira é forçar o cumprimento de determinada obrigação, conduzindo o réu ao adimplemento “espontâneo”, o da segunda, com caráter eminentemente indenizatório, é de ressarcir o autor pelos danos já experimentados. Possuindo natureza e finalidade absolutamente diferentes, a multa e a condenação por perdas e danos podem ocorrer simultaneamente.

Portanto, a autorização para o juiz impor o cumprimento de determinado dever ou obrigação, sob pena de multa, reveste as ações inibitórias da merecida efetividade, uma vez que o induz a realizar um fato ou a abster de um ato. Contribui para o esclarecimento da questão os comentários de Alvim³⁵⁹ (2000):

É precisamente o caso das obrigações de fazer e de não fazer, que não hajam sido cumpridas, e cujo descumprimento possa acarretar a inviabilidade de tutela específica. Através do sistema coercitivo do art. 461, e, especialmente a imposição de multa, o devedor sentir-se-á estimulado ou constrangido a adimplir, ainda que não o haja feito, quando devera.

Dinamarco³⁶⁰ (2005) deixou clara a mensagem do dispositivo em comento:

Os arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil representam uma promissora abertura para o superamento de barreiras à plena efetividade das decisões judiciais. Rompendo preconceitos, mandam que o juiz exerça legítimas pressões psicológicas sobre o sujeito condenado por obrigação de fazer, de não-fazer ou de entregar coisa certa, para que cesse suas resistências indesejadas pelos direito e cumpra a obrigação (§ 2º, 4º e 5º) [...].³⁶¹

E segue afirmando:

Essas significativas aberturas sugerem que, no futuro, análogas medidas venham a ser ditadas com referência a todas as espécies de obrigações, como meio de afastar ou reduzir as conhecidas delongas até agora favorecidas pelas formas burocráticas da execução tradicional (particularmente no tocante às obrigações por dinheiro).

³⁵⁹ ALVIM, A., 2000, p. 33-34.

³⁶⁰ DINAMARCO, C. R., 2005, p. 313.

³⁶¹ Ibid., p. 312-313.

Com efeito, se a efetividade deve ser compreendida como a satisfação de um direito da maneira mais célere e eficaz, é correto afirmar que o dispositivo em comento satisfaz essa exigência simplesmente porque compele o réu ao cumprimento de decisão liminar ou da sentença.

A referida multa cumpre um papel ainda mais relevante se considerar a infungibilidade de determinados deveres, visto que a obrigação que normalmente se impõe àquele que pretende fazer uso indevido de uma determinada marca, é de não fazer. Esse aspecto foi observado pela processualista Grinover³⁶² (1995):

Por isso, os ordenamentos processuais cunharam em sistemas de sanções pecuniárias, representativas das medidas coercitivas, concebidas para induzir o devedor a cumprir espontaneamente as obrigações que lhe incumbem, principalmente as de natureza infungível.

Nesse contexto, se o titular dos direitos sobre uma marca pretende com a apresentação da inibitória que o pretense infrator abstenha-se da conduta de divulgar marca igual, e o réu deixa de realizar a referida prática para não incidir na multa diária estipulada, pode-se afirmar que a pretensão do titular do direito (não divulgação da sua marca por empresa que a copiou) foi satisfatoriamente alcançada.

6.3 OS MEIOS EXECUTIVOS SUB-ROGATÓRIOS DO PARÁGRAFO 5º. DO ARTIGO 461

É incontestado que o parágrafo 5º do artigo 461 do CPC, que elenca os meios executivos sub-rogatórios, possui relevante grau de efetividade. Prudente a transcrição de comentário exarado a este dispositivo por Grinover³⁶³ (1995): “Esse dispositivo constitui o norte para a tutela jurisdicional específica, podendo, se não sempre evitar, ao menos imprimir novo ritmo e nova eficiência ao processo de execução”.

A expressa previsão do parágrafo 5º. do artigo 461 do CPC abriu possibilidades do juiz, de ofício e para a efetivação da tutela específica ou a

³⁶² GRINOVER, A. P., 1995, p. 68.

³⁶³ Ibid., p. 76.

obtenção do resultado prático equivalente, determinar as “medidas necessárias”, que são nada mais do que meios sub-rogatórios destinados a conceder utilidade e eficácia ao provimento jurisdicional, que, lembre-se, ocorrem no próprio processo de conhecimento e independem do requerimento das partes.

A tutela específica se traduz no atingimento do próprio resultado pretendido, que, sendo obrigações de não fazer, e, portanto, infungíveis, dependem da vontade do réu, e sendo fungíveis, independem. Através dessa tutela pretende-se que seja alcançado o mesmo resultado que se conseguiria se o devedor realizasse o adimplemento da obrigação de forma completa e regular, trata da atuação da “Jurisdição no sentido da realização do direito violado na sua ‘essência originária’”.³⁶⁴

Enquanto o resultado prático equivalente traduz-se na adoção de medidas substitutivas da específica. Trata-se da “consagração da tutela do equivalente” que, na explicação de Munhoz da Cunha³⁶⁵ (2001), “passa-se a admitir a *superação da resistência do devedor* em cumprir a obrigação ou o dever específico através da utilização de medidas de sub-rogação [...]”.

De acordo com o § 5º do artigo 461 do CPC esse resultado pode ser efetivar sob a forma de busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial, ou outras entendidas como cabíveis pelo magistrado, considerando que o rol do referido parágrafo não é exaustivo.

Transportando tais definições para os direitos sobre a marca, poder-se-ia afirmar que a obtenção da tutela específica implica o impedimento de colocação de um determinado produto contrafeito no mercado, e o resultado prático equivalente poderia ser exemplificado através de uma situação onde se efetivou a busca e apreensão dos produtos fruto de contrafação.

Da interpretação do referido dispositivo, entende-se também que, ainda que a parte tenha requerido determinado provimento, o juiz poderá determinar medida diversa daquela solicitada, na hipótese de entender que aquela providência é mais eficaz que a postulada pela parte.

Verifica-se do dispositivo legal em referência que o juiz poderá determinar “a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e

³⁶⁴ VENTURI, E., 2000, p. 62.

³⁶⁵ MUNHOZ DA CUNHA, A. A., 2001, p. 163.

coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”.

Ademais, a análise do caso concreto deve ser decisiva para a escolha da medida mais eficaz, se mandamental ou executiva.

Para Talamini³⁶⁶ (2001):

[...] não são imagináveis mecanismos em sentido estrito, a fim de que um terceiro abstenha-se ou tolere em lugar do obrigado. Daí porque os mecanismos sub-rogatórios tradicionais do processo de “execução das obrigações de não fazer” foram predispostos apenas para o desfazimento do resultado material da conduta ativa indevida.

Em sentido diverso são os comentários de Pereira³⁶⁷ (2001) que afirma que “se o autor desde logo dispõe da técnica executiva para veicular seu pedido, como maior efetividade na maioria dos casos similares aos abordados, não deve restringir a efetividade do provimento à mandamentalidade, menos adequada a esses casos concretos”.

Para o deslinde da questão, necessário se faz analisar as medidas sub-rogatórias que podem encontrar aplicabilidade nos direitos em questão.

Segundo ensinamento de Pereira³⁶⁸ (2001) “uma das formas importantes e eficazes de proteção ao direito de exclusividade de uso de marca consiste na busca e apreensão dos produtos contrafeitos”.

A busca e apreensão de uma determinada marca de empresa contrafatora pode ser eficaz quando, por exemplo, os produtos ainda se encontram em estoque e não foram expostos aos consumidores, nesse caso, é nítida a preservação da integridade dos referidos direitos.

O fundamento da busca e apreensão para proteção de direitos sobre a marca não está somente no parágrafo 5º do artigo 461 do CPC, visto que mencionado dispositivo deve ser lido conjuntamente com o parágrafo 2º do artigo 209 da Lei 9.279/96.

³⁶⁶ TALAMINI, E. **Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer**: CPC, art. 461; CDC. Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 217.

³⁶⁷ PEREIRA, L. F., 2001, p. 283.

³⁶⁸ Ibid., p. 286.

É que, por muito tempo, a interpretação conferida pela doutrina foi de que a busca e apreensão de que trata o parágrafo 2º do artigo 209 da Lei 9.279/96 é a cautelar do artigo 839 do CPC.

Ocorre que tal entendimento não deve prosperar, haja vista que não haveria possibilidade de cumprir com a exigência do artigo 806 do CPC, diante da inutilidade de veicular uma ação principal, uma vez que, atingida a finalidade última do autor com a apresentação da cautelar e obtenção da liminar (apreender as mercadorias), faltaria interesse a justificar a apresentação da chamada “ação principal”.

Ainda, com respaldo no artigo 839 do CPC, cogitou-se também na possibilidade de atribuir o cunho de cautelar satisfativa. Tal possibilidade também deve ser afastada porquanto tal situação chocaria com a necessidade de realização de uma cognição exauriente, ou seja, a medida se exauriria na própria liminar sem, contudo, realizar a completa cognição. Nesse sentido as palavras de Pereira³⁶⁹ (2001):

É, entretanto, o direito ao devido processo legal que fixa a carência de uma instrução processual não exauriente, pois o réu, o qual supostamente se utiliza indevidamente da marca, *in casu*, tem direito à instrução completa, pois tem direito de defesa, enfim, de fixar eventual responsabilidade do autor pelo cumprimento de liminar de busca e apreensão que depois se mostre ilegítima.

Além disso, há que se ressaltar que “o mesmo dispositivo que hoje alberga a inibitória, dada sua natureza híbrida, deve ser o artigo invocado quando se falar em ação de busca e apreensão autônoma e satisfativa”.³⁷⁰

Em outras palavras, a busca e apreensão do parágrafo 5º do artigo 461 enquadra-se perfeitamente no perfil traçado pelo parágrafo 2º do artigo 209 da Lei 9.279/96.

Por isso que, nesse caso, o mais adequado seria apresentar a inibitória com pedido de tutela antecipada pleiteando a prolação de decisão de cunho executivo para determinar a busca e apreensão das mercadorias da empresa contrafatora.

³⁶⁹ PEREIRA, L. F., 2001, p. 287.

³⁷⁰ Ibid., p. 287.

Obviamente que a medida da busca e apreensão pode encontrar obstáculo, tal como a não-localização dos produtos para a realização da apreensão, além do dispêndio que pode gerar a referida providência.

Mas, por outro vértice, para garantir o resultado pretendido, qual seja, a efetivação da execução através da busca e apreensão, nas situações em que houver resistência por parte do réu, será possível a requisição de força policial.

Talamini³⁷¹ (1997) questiona se “é possível que a busca e apreensão, em vez de ser posta a serviço da produção do “resultado prático equivalente” (sub-rogação), seja empregada como medida estritamente coercitiva?” O mesmo autor responde afirmando que “no direito inglês, o seqüestro, como sanção ao *civil contempt of court*, tem caráter coercitivo: dura até o cumprimento (ou cassação) da decisão desrespeitada”. Isso porque “considera desacato e desobediência o descumprimento do comando do juiz, prendendo o renitente até sua submissão à ordem”.³⁷²

Por sua vez, a remoção também pode ser útil para a proteção da marca. Talamini³⁷³ (1997) esclarece a diferença entre a busca e apreensão e a remoção asseverando que “aquela, como se viu presta-se à tomada física de um bem corpóreo que é componente da produção do resultado específico. Esta serve à retirada forçada de coisa que é obstáculo a tal produção”.

Theodoro Junior³⁷⁴ (2002) elucida que “a “remoção de pessoas e coisas”, prevista no art. 461, § 5º, difere da busca e apreensão porque não se destina a proporcionar a entrega do objeto apreendido ao credor”.

Pereira³⁷⁵ (2006) ilustra que “será busca e apreensão a medida que se defere para que produtos comercializados com marcas contrafeitas ou os meios utilizados à produção desses produtos sejam apreendidos”. E “será remoção de coisa a retirada da fachada de uma loja que estampe marca comercial alheia”.³⁷⁶

Igualmente, a remoção encontra aplicabilidade no direito marcário quando “satisfaz a obrigação de deslocamento daquilo que obsta ao credor o exercício de

³⁷¹ TALAMINI, E., 1997, p. 268.

³⁷² ASSIS, A., 2006, p. 476.

³⁷³ Ibid., p. 268.

³⁷⁴ THEODORO JUNIOR, H. Tutela específica das obrigações de fazer e de não-fazer. **Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil**, n. 15, p. 2, jan./fev. 2002.

³⁷⁵ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 142.

³⁷⁶ Ibid., p. 142.

seu direito (ex.: remoção de placa que viola marca ou nome comercial)³⁷⁷, medida que pode ser de grande utilidade para a proteção de tais direitos.

Esclareça-se que a adoção de qualquer dessas medidas realiza-se no próprio processo de conhecimento, sem necessidade, portanto, de instauração de processo de execução.

Tendo em vista que as outras medidas típicas previstas no 461, § 5º do CPC, tais como desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, não se aplicam aos direitos em comento, abstém-se de tecer comentários sobre os referidos mecanismos.

Verifica-se, assim, que as medidas sub-rogatórias, tal qual a busca e apreensão, podem ser potente mecanismo de efetividade, motivo pelo qual somente a análise do caso concreto poderá indicar a medida mais eficiente.

6.4 OUTROS MEIOS EXECUTIVOS

Considerando que o rol do parágrafo 5º do artigo 461 do CPC é exemplificativo e não exaustivo, outras medidas, afora aquelas expressas no dispositivo em comento, poderão ser utilizadas a fim de oferecer ao titular do direito sobre a marca a almejada efetividade.

Atentando para o fato de que em algumas situações a atuação de um terceiro pode ser necessária, a intervenção judicial vem sendo admitida pela doutrina como mecanismo para obtenção do resultado equivalente. Adepto desse posicionamento, Watanabe³⁷⁸ (1996):

O resultado prático equivalente poderá ser obtido, também, através de outros atos executivos praticados pelo próprio juízo, por meio de seus auxiliares, ou de terceiros, observados sempre os limites da adequação e da necessidade. Em nosso sistema jurídico não há explícita autorização para nomeação de terceiro, como *receiver* ou *master* ou *administrators* ou *committees* do sistema norte-americano. O *receiver* americano, em matéria de proteção do meio ambiente, pode ter a atribuição de administrar uma propriedade para fazer cessar a atividade poluidora, de desenvolver obra de despoluição e de ressarcimento dos danos resultantes da poluição.

³⁷⁷ THEODORO JUNIOR, H., 2002, p. 2.

³⁷⁸ WATANABE, K., 1996, p. 45.

Também nesse sentido, os ensinamentos de Marinoni³⁷⁹ (2006):

Há, ainda, a possibilidade de o juiz nomear administrador provisório para atuar no seio de determinada empresa, à semelhança do que ocorrer no direito anglo-americano, quando se pensa nas figuras do *master* ou *administrator*, ou ainda do *receiver*. Lembre-se, aliás, que o *receiver* americano pode administrar uma propriedade para fazer cessar a poluição, o que, sem dúvida, configura hipótese de *coerção direta*.

Essas considerações conduzem ao entendimento de que, a exemplo do que ocorre no direito anglo-americano, é perfeitamente possível que a efetividade da medida esteja atrelada à nomeação de um terceiro.

Conforme lembrado por Talamini³⁸⁰ (2001), também “na Itália, há previsão legal de nomeação de administrador judicial para sociedade por ações, na hipótese de haver graves irregularidades no cumprimento dos deveres dos administradores e síndicos (art. 2.409 do C. Civ. Italiano)”.

Assim, para uma completa análise do instituto, é importante delinear os fundamentos que poderiam embasar a nomeação de um interventor, as formas de intervenção, as atribuições desse administrador, o cabimento para a adoção da medida, o prazo de duração e o custo.

Evidente que serve de fundamento o texto do parágrafo 5º do artigo 461 do CPC, que, por ser genérico, possibilita que a intervenção judicial seja utilizada como meio executivo. Mas além dele existem outros dispositivos que podem respaldar a hipótese aqui vislumbrada.

Watanabe³⁸¹ (1996) utiliza o texto da Lei 8.884/94 para afirmar a utilização da intervenção judicial:

A Lei Antitruste (n. 8.884/94), ao cuidar do cumprimento da obrigação de fazer ou não, fala em ‘*todos os meios, inclusive mediante intervenção na empresa quando necessária*’ (art. 63), e também em ‘*afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor*’. O modelo desta última lei sugere a possibilidade de adoção de medidas assemelhadas àquelas adotadas pelo sistema norte-americano, que prevê as figuras do *receiver*, *master*, *administrators* e *committees*.

³⁷⁹ MARINONI, L. G., 2006b, p. 231.

³⁸⁰ TALAMINI, E. **Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer**: CPC, art. 461; CDC. Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 271.

³⁸¹ WATANABE, K., 1996, p. 45.

A posição adotada por Talamini³⁸² (2001) segue a mesma linha:

A hipótese legalmente tipificada de intervenção judicial que se identifica, quanto à função, à providência atípica em exame é a prevista para a execução judicial específica de decisões do CADE, a fim de reprimir abuso de poder econômico (Lei 8.884/94, arts. 63 e 69 a 78). Desse modo, conforme se verifica a seguir, caberá a aplicação subsidiária das regras da Lei 8.884 à intervenção determinada como base no art. 461, § 5º (com a ressalva de que muitas daquelas normas apenas refletem os próprios atributos essenciais da medida).

Por conseguinte, não resta dúvida que a Lei 8.884/94 pode ser utilizada como sustentáculo da adoção da intervenção judicial, destinada a conferir à situação um resultado prático equivalente.

Seguindo a classificação adotada pela doutrina³⁸³, o interventor pode assumir posições distintas, a do interventor-observador, do co-gestor e do administrador, traduzindo-se nas três modalidades em que a intervenção pode se realizar.

Na primeira forma de intervenção judicial, competem ao interventor judicial as tarefas de fiscalização. Diante disso, o administrador da empresa continua à frente dos atos de gestão, cabendo ao interventor tão somente a averiguação e constatação quanto ao cumprimento da ordem judicial.

Tal situação poderia ser verificada quando a ordem é de não produzir materiais com determinado designativo, caso em que a tarefa do interventor resume-se em conferir se referida determinação está sendo cumprida. Logicamente que o interventor estaria autorizado a fazer vistas de documentos, averiguar produtos e fazer constatações de toda e qualquer ordem no interior da empresa, sem, contudo, efetivar maior interferência.

Na segunda modalidade de intervenção, o administrador da empresa também permanece nas rédeas da administração, sendo repassado ao interventor uma atividade específica, a ser realizada dentro um tempo esperado. Prudente a transcrição da explicação de Pereira³⁸⁴ (2002)

³⁸² TALAMINI, E., 2001, p. 272.

³⁸³ PEREIRA, L. F. C. P. **Medidas urgentes no direito societário**. [coordenação Luiz Guilherme Marinoni]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 247 e ss. (Coleção temas atuais do direito processual civil; v. 5).

³⁸⁴ Ibid., p. 253.

Na maioria das vezes, a finalidade desta modalidade de intervenção se coaduna com a nomeação de um interventor co-gestor, sem que o administrador eleito seja afastado de toda a administração da sociedade, bastando que nas atribuições fixadas pelo juiz no decreto de intervenção haja a delimitação de funções compatíveis com esta forma mais branda e, por isso, sempre mais indicada.

Nesse caso poderia o administrador realizar todas as atividades financeiras e administrativas gerais, por exemplo, enquanto o interventor assumiria apenas o setor responsável pela publicidade a fim de cuidar para que uma propaganda não viesse ao ar ou, no mínimo, não contivesse as informações equivocadas das propagandas veiculadas em comercial anterior.

Finalmente, a última e mais radical modalidade requer o afastamento do administrador para que o interventor assuma todas as atividades. “Nela, realmente, o interventor irá substituir o administrador original da empresa. Este sairá do comando da pessoa jurídica, deixando ao interventor o papel de, por um período de tempo, gerir os negócios (todos) da sociedade”³⁸⁵. Essa intervenção, obviamente, deve ser reservada para casos de extrema gravidade, em que inexiste outra medida mais eficaz.

Necessário também delinear as atribuições desse terceiro. Talamini³⁸⁶ (2001), ao admitir a possibilidade de nomeação de interventor judicial, na condição de *longa manus* do juiz, elenca as atividades que poderão ser exercidas:

[...] i) substituir total ou parcialmente o réu, mediante intromissão em sua estrutura interna de atuação, no desenvolvimento da atividade devida, ii) fiscalizar e orientar o proceder do próprio réu, iii) impedir materialmente a prática de atos indevidos, iv) fornecer informações e orientações ao juiz sobre alterações no panorama fático que possam exigir novas providências judiciais, ou, mesmo, v) cumprir conjugadamente parte ou a totalidade dessas tarefas.

Esclareça-se que as atividades acima delineadas deverão ser atribuídas ao interventor de acordo com a modalidade de intervenção necessária para o cumprimento da obrigação.

Quanto ao cabimento, é indubitável reforçar que a intervenção será indicada

³⁸⁵ ARENHART, S. C. **A Intervenção judicial e o cumprimento da tutela específica**. p. 9. “No prelo”

³⁸⁶ TALAMINI, E., 2001, p. 270.

após o esgotamento das outras medidas de indução indireta, ou simultaneamente com estas, como forma de conferir efetividade à determinação judicial.

Explica-se. Na primeira situação acima mencionada, a intervenção judicial só seria utilizada no caso de frustração da determinação da obrigação de fazer ou de não fazer sob pena de multa. A essa circunstância se reporta Pereira³⁸⁷ (2006):

Assim, com fundamento nessas posições, quando a multa se mostrar insuficiente à efetividade de um provimento jurisdicional e, além disso, a gravidade do caso concreto demandar medida extrema, é lícito ao juiz designar um interventor que assumirá a administração da empresa para fazer cumprir a decisão. O interventor terá como função fazer cessar os atos de contrafação ou de concorrência desleal que estavam sendo praticados pela administração destituída.

Já na segunda, a intervenção seria determinada conjuntamente com a ordem de fazer ou de não fazer sob pena de multa, e por isso o interventor teria a obrigação de fiscalizar as atividades do réu, como forma de garantir a eficácia do provimento jurisdicional. Talamini³⁸⁸ (2001) tece esclarecedor comentário sobre o assunto:

É possível que a fiscalização tenha por alvo o adequado cumprimento, pelo réu, de deveres infungíveis (no que se inclui – repita-se – a totalidade dos deveres de não fazer, originariamente considerados). Como se vê, trata-se de mecanismo também utilizável na concretização da eficácia mandamental do provimento.

É fundamental esclarecer que a nomeação de um terceiro não descaracteriza o caráter infungível da obrigação, já que seria apenas uma alternativa para se obter um resultado equivalente. Nesse sentido Talamini³⁸⁹ (2001) esclarece que “não se trata de afirmar a “fungibilidade” de tais deveres, mas de identificar, em cada caso concreto, a viabilidade prática e a proporcionalidade do emprego das medidas preventivas ou simultâneas da repressão direta.”

Verifica-se que, somente é possível que o interventor contribua no cumprimento de dever que comporta implemento apenas pelo próprio réu,

³⁸⁷ PEREIRA, L. F. C., 2006, p. 145.

³⁸⁸ TALAMINI, E., 2001, p. 271.

³⁸⁹ Ibid., p. 286.

(porquanto trate de obrigação de abstenção) porque ele não atuará no seu lugar, mas sim adotará condutas tendentes a não permitir que o devedor realize a atividade a que está impedido ou fiscalizará para que cumpra devidamente a determinação judicial.

É óbvio que as situações que clamam pela intervenção judicial são aquelas que comportam certa complexidade, porquanto requerem um acompanhamento contínuo, uma seqüência de atos a serem realizados dia-a-dia, realmente uma interferência nas rotinas da empresa. Em termos genéricos, a intervenção não será a medida adequada quando a solução do problema se exaurir em uma única conduta.

No direito marcário, a intervenção judicial será adequada, por exemplo, quando a empresa contrafatora veicular propaganda impressa e em audiovisual, em diversas localidades, com designativo semelhante à marca já registrada. Nesse caso o interventor trabalhará para impedir que as propagandas sejam veiculadas ou para retirar de circulação aquelas já publicadas e ainda diligenciará para que os produtos não sejam colocados no mercado, ou ainda, poderá acompanhar a criação de novo designativo para garantir que não reproduzirá novamente os signos já registrados.

Assim, se a situação demandar apenas a retirada de um lote de produtos com marca plagiada, dispensável é a intervenção, visto que a simples busca e apreensão basta para a satisfação dos direitos do autor.

Muito embora o artigo 73 da Lei 8.884/94 determine que a intervenção terá duração máxima de cento e oitenta dias, não é possível limitar um prazo, já que inexistente tempo mínimo ou máximo para a atuação do interventor, sendo que a sua presença será necessária até que se encontre satisfeita a obrigação.

Infere-se daí que a determinação do prazo de duração deve estar embasada na modalidade de intervenção aplicada. Adequada a transcrição dos comentários traçados por Arenhart³⁹⁰:

Por outro lado, é certo que o limite imposto só tem sentido para as intervenções que geram efetiva restrição ao administrador original (intervenção co-gestora e intervenção substitutiva). Não se pode aplicar essa limitação à intervenção fiscalizatória, que nenhum ônus gera ao requerido e deve durar pelo tempo necessário para a verificação do completo adimplemento da ordem judicial.

Em conta disso, o prazo mencionado deve servir como parâmetro para o juiz dimensionar o tempo razoável da intervenção ou não. Porém, esse

³⁹⁰ ARENHART, S. C. **A Intervenção judicial e o cumprimento da tutela específica**. p. 12-13. “No prelo”

prazo não pode ser considerado de forma absoluta – mormente fora do âmbito da proteção contra o abuso do poder econômico – merecendo ser temperado pelas circunstâncias do caso concreto. O importante, de toda sorte, é que a intervenção não se torne *definitiva*, descaracterizando-a como meio hábil apenas para a realização da ordem judicial.

É importante se aferir que o custo dessa medida correrá por conta do demandado, de forma antecipada, se for o caso, e ainda através de meios expropriatórios, quando a situação exigir. Tais valores serão destinados a fazer frente à cobertura dessas despesas.

Diante disso, verifica-se que a intervenção judicial pode ser meio necessário e adequado para garantir a almejada efetividade ao provimento jurisdicional.

Outrossim, a atuação do terceiro não se limita ao caso de intervenção ora exposto, uma vez que outras medidas, no âmbito do direito marcário, podem se mostrar eficazes.

A destruição de marca falsificada, nos volumes ou produtos que a contiverem, é uma hipótese vislumbrada pelo artigo 202, II da Lei 9.279/96.

Tal medida poderá ser adotada antes de esses produtos serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos, conforme preconiza a própria lei.

Outro mecanismo que pode ser eficaz para a proteção dos direitos sobre a marca no caso de imitação, falsificação ou veiculação de notícia que denigra a sua reputação, seria a apresentação de contra-anúncio que contribua para o esclarecimento de equívocos, para a elucidação de questões ou até mesmo para trazer elementos para identificação da marca verdadeira e original.

6.5 OS PODERES CONFERIDOS AO JUIZ, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

É inegável que a alteração do Código de Processo Civil, realizada através da lei 8.952 de 1994, ampliou de forma significativa os poderes conferidos ao juiz, seja através do artigo 273 seja por meio do artigo 461.

Em comentário ao artigo 461, Marinoni³⁹¹ (2006) afirma que: “tal norma dá ao juiz um poder que ele jamais teve, assim como tem um impacto sobre as partes completamente distinto daquele que sobre elas recaia à luz do princípio da tipicidade”. E prossegue comentando³⁹²:

O § 5º do art. 461, ao quebrar o princípio da tipicidade, instituiu o princípio da concentração do poder executivo do juiz. Além disso, conferiu uma nova dimensão ao direito de ação, que passou a englobar o direito ao meio executivo adequado ao caso concreto.

O aumento de poder de que trata este trabalho refere-se à liberdade que o juiz dispõe para, de ofício, impor multa, modificar o seu valor ou periodicidade e ainda, determinar as medidas necessárias, da maneira que melhor lhe aprouver, podendo inclusive determinar medida diferente da postulada pela parte.

Silva³⁹³ (1997) analisa o aumento de poderes do juiz como um verdadeiro progresso processual:

Em tais circunstâncias, pensamos que a outorga de poderes discricionários aos magistrados para concessão de medidas antecipatórias, no curso indiscutivelmente *interditais*, deve ser saudada como importantíssimo avanço no rumo de uma maior efetividade da tutela processual.

Da mesma forma, Tessler³⁹⁴ (2001) se reporta ao tema:

A introdução do artigo 461, em nosso ordenamento, com a Reforma do Código em 1994, representou uma grande evolução para o direito processual civil, à medida que, dentre outras inovações, ampliou os poderes do juiz. Hoje, espera-se um magistrado atuante, que não mais simplesmente reproduza, mecanicamente, as palavras da lei, mas que confira a adequada tutela ao caso concreto, a fim de garantir a efetividade do processo.

³⁹¹ MARINONI, L. G., 2006, p. 421.

³⁹² Ibid., p. 421.

³⁹³ SILVA, O. A. B. da., 1997, p. 417.

³⁹⁴ TESSLER, L. G., 2001, p. 643.

Theodoro Júnior³⁹⁵ (2000) se reporta ao referido acontecimento como um regresso ao sistema interdital:

O retorno ao sistema interdital, em que o magistrado conhece diretamente do conflito, acerta os fatos e provê sobre o direito subjetivo do litigante não apenas para declará-lo, mas sobretudo para tomar as medidas imperativas necessárias à efetividade de seu exercício, é o rumo certo em boa hora eleito pelos reformadores do Código de Processo Civil brasileiro.

Muito antes da referida alteração legislativa, Barbosa Moreira³⁹⁶ (1988) já comentava que “ao incremento dos poderes do juiz deve por força corresponder a melhoria dos padrões qualitativos do serviço judiciário”.

Parece óbvio que essa melhoria é realmente muito esperada. No entanto, se por um lado esses poderes refletiram verdadeira evolução, por outro devem significar uma certa e justificada preocupação. Já dizia Calamandrei³⁹⁷:

O Estado considera como essencial o problema da escolha dos juízes. Sabe que lhes confia um poder temível, que mal exercido pode fazer passar justa a injustiça, constranger a majestade da lei a mudar-se em campeã do mal, e imprimir de maneira indelével, sobre a cândida inocência, a marca sanguinolenta, que para sempre a tornará parecida com o delito.

De fato, os males advindos de uma decisão desmedida podem ser grandes, motivo pelo qual o controle das decisões judiciais é inevitável.

Dentro desse contexto serão analisados os poderes do juiz sob o enfoque do princípio da proporcionalidade e da congruência, respectivamente.

Antes de adentrar ao assunto, é preciso que se defina o termo princípio, bem como sua natureza e importância dentro do ordenamento jurídico, e ainda, as peculiaridades que o diferenciam das regras, para em seguida passar para a análise de cada um deles.

Os princípios, para Alexy³⁹⁸ (2002):

³⁹⁵ THEODORO JÚNIOR, H. O procedimento interdital como delineador dos novos rumos do direito processual civil brasileiro. **Revista de processo**, ano 25, n. 97, p. 238-239, jan./mar. 2000.

³⁹⁶ BARBOSA MOREIRA, J. C. **As bases do direito processual civil**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 14.

³⁹⁷ CALAMANDREI, P. **Eles os juízes vistos por nós os advogados**. São Paulo: JG. p. 20.

[...] são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Então os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferente grau e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais mas também das jurídicas.

Enquanto que as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então deve ser feito exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Então, no âmbito fático as regras contém determinações no âmbito do fato e juridicamente possível.³⁹⁹

E conclui dizendo que “a diferença entre regras e princípios é qualitativo e não de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio”.⁴⁰⁰

Dworkin⁴⁰¹ (2002) define princípio como “um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça e equidade ou alguma outra dimensão da moralidade”, sendo que se distingue da regra quanto à natureza da orientação que oferece e quanto à forma.

Assim, para esse autor, as regras são determinações de “tudo ou nada”⁴⁰², ou seja, ou a regra é válida ou não é, e sendo válida deve ser feito precisamente o que ela estabelece.

Outra diferença comentada por Dworkin (2002) se refere ao conflito entre as regras e entre os princípios. Havendo conflito entre regras, uma delas deixa de existir para que a outra passe a surtir seus efeitos, enquanto que no conflito entre princípios, dentro de um juízo de ponderação, deve-se optar por aquele que melhor atenda à realidade do caso concreto, de acordo com critério de peso que representa, sem, contudo, deixar de ter validade. Desta forma, é perfeitamente permitida a coexistência de dois princípios que se coloquem contrários em uma determinada situação.

Dessas considerações pode-se concluir que os princípios “possuem grau de

³⁹⁸ ALEXY, R. **Teoría de los derechos fundamentales**. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002. p. 86.

³⁹⁹ ALEXY, R., 2002, p. 87

⁴⁰⁰ Ibid, p. 87.

⁴⁰¹ DWORKIN, R. **Levando os direitos a sério**. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36. (Justiça e Direito)

⁴⁰² Ibid., p. 39.

generalidade”⁴⁰³, são valores voltados para preceitos de justiça e devido à sua subjetividade, amoldam-se a questões diversas, podendo compatibilizar-se à realidade atual.

Com relação à natureza dos princípios, Alexy e Dworkin possuem opiniões divergentes uma vez que, enquanto para Alexy os princípios são espécies do gênero norma, para Dworkin são padrões de exigência de justiça, equidade ou moralidade.

No que toca à importância dos princípios, não há dúvidas que a sua autoridade é evidente, uma vez que se prestam a orientar o aplicador do direito a realizar a correta aplicação da legislação. Veja-se o interessante entendimento de Dinamarco⁴⁰⁴ (2005), que exalta a importância da compreensão dos princípios:

No que diz respeito às ciências jurídicas o conhecimento dos princípios é responsável pela boa qualidade e coerência da legislação e também pela correta interpretação dos textos legais e das concretas situações examinadas. O verdadeiro cientista do direito deve ter clara noção o modo como se inter-relacionam e interagem os conceitos de sua ciência e precisam remontar sempre, no estudo dos diversos institutos, aos grandes princípios que a regem.

É certo que sua importância não deve se resumir a isso, uma vez que, nas palavras de Alexy⁴⁰⁵ (2002), “os princípios podem ser razões para decisões, quer dizer, para juízos concretos de dever ser”.

Superado o estudo sobre a definição, natureza e importância dos princípios, passa-se à análise singular de cada um daqueles postos à discussão neste trabalho.

A abordagem ao princípio da proporcionalidade destina-se a delimitar as situações em que a observância desse princípio deve estar presente e de sua aplicabilidade.

Na seqüência, será analisado se os poderes conferidos ao juiz, concernentes em adotar medidas não requeridas pela partes ou diferentes das por elas postuladas, afronta o princípio da congruência.

Em análise ao princípio da proporcionalidade, que pode ser definido como:

⁴⁰³ ARAÚJO, J. H. M. A colisão entre princípios constitucionais em casos de liminares *inaudita altera pars* e as formas de solução – análise de casos. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 33, p. 561, jul./set. 2004.

⁴⁰⁴ DINAMARCO, C. R., 2005, p. 210.

⁴⁰⁵ ALEXY, R., 2002, p. 102.

[...] o princípio constitucional em que está apoiada a linha de equilíbrio fundamental do sistema processual, sem o qual não haverá legitimação (formal ou material) das decisões judiciais, a qual somente poderá ocorrer mediante a observância de critérios que proíbam o excesso de poder, o desequilíbrio ou a desnecessidade de certas medidas, nas relações entre o Estado e as pessoas que necessitam de tutela jurisdicional.⁴⁰⁶

Como bem observa Lopes⁴⁰⁷ (2005) “ainda que não previsto expressamente na Constituição, o princípio da proporcionalidade é imanente ao Estado Democrático de Direito e rege os demais princípios para o fim de coibir os excessos e tornar concreta a atuação dos direitos fundamentais”.

Tal princípio se aplica a todas as decisões judiciais capazes de influir razoavelmente na vida das partes, portanto em quase todas elas.

Dentro do artigo 461 do CPC existem vários momentos em que esse dever de ponderação deve estar presente, quais sejam, na escolha da medida (tutela específica ou resultado prático equivalente), no momento de arbitrar o valor da multa, na estipulação do prazo para cumprimento da obrigação, etc., motivo pelo qual, todas essas determinações devem ser adotadas sem excessos com base em parâmetros proporcionais.

Na doutrina de Marinoni⁴⁰⁸ (2006) a regra hermenêutica capaz de controlar o poder do juiz, em se tratando da ação material, é a da proporcionalidade, que se desdobra em três sub-regras, a adequação, a necessidade e a regra da proporcionalidade em sentido estrito. E no que se refere ao controle dos poderes executivos do juiz, basta a segunda sub-regra da proporcionalidade então mencionada, a necessidade, como meio idôneo e de menor restrição possível. Para o autor, tratando-se dos poderes executivos do juiz “o que interessa é encontrar o meio executivo necessário, por ser o idôneo e o menos restritivo ao réu”.⁴⁰⁹

Além disso, “o controle do poder executivo inicia mediante a aplicação da regra da proporcionalidade, mas não dispensa, como complemento, a adequada justificação”.⁴¹⁰ Isso quer dizer que além do dever de observância da proporcionalidade o juiz deve atentar para a necessidade de justificar a decisão

⁴⁰⁶ BONÍCIO, M. M. **Proporcionalidade e processo**: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006. p. 23.

⁴⁰⁷ LOPES, J. B., 2005, p. 135.

⁴⁰⁸ MARINONI, L. G., 2006, p. 237.

⁴⁰⁹ Ibid., p. 239.

⁴¹⁰ Ibid., p. 240.

judicial, como forma de fornecer elementos para as partes para compreender a relevância e aplicabilidade da medida.

Por esse motivo que, tratando-se dos poderes conferidos ao juiz através do artigo 461, são várias as situações que impõem a observância da proporcionalidade, diante dos comentados poderes autorizados pela norma.

A estipulação da multa, conforme já restou demonstrado no item antecedente, não pode ser ínfima a ponto de desestimular o devedor a adimplir com sua obrigação e também não pode ser excessiva, sob pena de o réu entendê-la como impraticável.

Vê-se, então, que a fixação da multa deve seguir determinados parâmetros, uma vez que o valor não pode ser abusivo ou excessivo sob pena de afrontar o princípio da proporcionalidade.

Sob esse aspecto, a excessividade não deve ser vista apenas como um desincentivo ao devedor que entenderá a multa como um dever inexeqüível, mas também como uma afronta ao princípio da proporcionalidade.

Para a efetiva aplicação do princípio da proporcionalidade, é necessário que se equilibre a “suficiência” e a “compatibilidade”, que sejam sopesadas e com base nesses critérios se obtenha valor de não extrapole o habitual, o normal, o razoável.

Mas, se acaso a multa não atingir o resultado pretendido, devido à resistência absoluta do réu, é possível que se adotem medidas executivas tendentes a suprir a participação do devedor com o intuito de substituir por um resultado que àquele se equivalha.

A simples decisão pela adoção dessas medidas deve ser tomada com base no princípio da proporcionalidade. Barbosa Moreira⁴¹¹ (2001), ao questionar se o juiz deve ou apenas *pode*, a seu critério, incluir na sentença alguma ordem do gênero das contempladas no § 5º do art. 461, responde que o juiz só deverá aplicar o referido dispositivo quando necessário uma vez que “impõe o princípio da proporcionalidade que não se coloque em movimento o mecanismo senão quando – e na medida em que – o justifique a necessidade e o legitime o balanceamento dos interesses em jogo”.

Obviamente que o juiz poderá, e não deverá adotar as medidas necessárias, e, portanto, só o fará quando for útil a adoção dos referidos meios.

⁴¹¹ BARBOSA MOREIRA, J. C., 2001, p. 66.

Watanabe⁴¹² (1996), ao tecer comentários sobre o parágrafo 5º do artigo 461 do CPC, adverte que:

[...] quando o § 5º do art. 461, por exemplo, enumerou, de forma não taxativa, as providências que o juiz poderá adotar para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não cuidou unicamente de mencionar simples medidas de apoio para a atuação do comando judicial contido na sentença. Procurou, mais do que isto, deixar explícito que novos tipos de provimentos jurisdicionais estão sendo adotados, além do provimento condenatório com a feição e o alcance admitidos pela concepção tradicional, e que para sua atuação o juiz fica com poderes ampliados a serem exercidos com equilíbrio, ponderação e perfeita adequação ao caso concreto.

De fato, tais parâmetros esgotam a explicação da importância do princípio, motivo pelo qual, a decisão do juiz ao aplicar as medidas do artigo 461 do CPC deve ser exercida com “equilíbrio, ponderação e adequação”.

Talamini⁴¹³ (1997), ao comentar o leque de opções que possui o magistrado na determinação das medidas necessárias, comenta que “há outras tantas dessas situações em que, em tese, o resultado específico até é alcançável por medidas sub-rogatórias – mas a um custo extremamente alto e desproporcional, ofensivo à razoabilidade”.

Não é estranho que a doutrina invoque a “menor onerosidade” como direito do devedor nas obrigações de fazer e de não fazer, já que tal princípio aplica-se às execuções em geral. Aliás, tal preceito deve ser aplicado juntamente com o princípio da proporcionalidade, uma vez que, se a decisão cumpriu com um juízo de ponderação, também respeitou o princípio da menor onerosidade preconizado no artigo 620 do CPC.

Assim, a ampliação dos poderes do juiz trouxe consigo uma pesada responsabilidade para o magistrado: a de sempre agir com ponderação para encontrar meio que não exceda o bom senso.

Não há dúvidas, como se viu, que a finalidade precípua, tanto do parágrafo 4º, quanto do 5º do artigo 461, é dar agilidade e efetividade ao processo, permitindo que o juiz avalie e decida caso a caso.

⁴¹² WATANABE, K., 1996, p. 21.

⁴¹³ TALAMINI, E., 1997, p. 153.

Destarte, é importante esclarecer que a efetividade e a proporcionalidade não se anulam, ao contrário, devem se complementar para a obtenção de um resultado que satisfaça os direitos do autor, sem contudo extrapolar na penalidade do réu.

É óbvio que tal princípio não pode ser utilizado como subterfúgio para o juiz, como revela a preocupação de Lopes⁴¹⁴ (2005) “Assim, pretexto de adotar soluções razoáveis ou de combater o excesso ou o abuso, muitas decisões judiciais têm prodigalizado a incidência do princípio da proporcionalidade gerando insegurança nas relações jurídicas”. Ao contrário, deve ser instrumento de justiça e de efetividade.

Considerando a reconhecida possibilidade do juiz adotar meios diferentes daqueles enumerados na lei, independente de pedido da parte autora, é imprescindível saber se tal prerrogativa fere ou não o princípio da congruência.

O princípio da congruência determina que a decisão do juiz deve estar estritamente relacionada com os pedidos das partes, devendo a eles ater-se, nos termos dos artigos 128 e 460 do CPC. Mencionado princípio traduz-se na vinculação do pedido com a sentença, consoante entendimento de Oliveira⁴¹⁵ (2004):

Em síntese, por congruência entenda-se aquele ditame delimitador da atividade do órgão judiciário em relação ao pedido, entendido este também como mérito, já que a sentença não pode descarrilar nem para o caminho e nem ir além da estrada traçada pela vontade do jurisdicionado.

A discussão sobre a ofensa ao princípio da congruência, de fato, já se encontra superada, uma vez que a regra instituída no artigo 461 trata de exceção ao referido princípio, conforme ensinamentos de Watanabe⁴¹⁶ (1996):

Não há que se falar, diante desse poder concedido ao juiz, em ofensa ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, uma vez que é o próprio legislador federal competente para legislar em matéria processual, que está excepcionando o princípio geral. No artigo 290, aliás, o legislador já havia deixado claro que o referido princípio não é de rigidez absoluta.

⁴¹⁴ LOPES, J. B., 2005, p. 138.

⁴¹⁵ OLIVEIRA, V. de S. **Nulidade da sentença e o princípio da congruência**. São Paulo: Saraiva, 2004.

⁴¹⁶ WATANABE, K., 1996, p. 43.

Resta esclarecer que o juiz deve se ater ao pedido e à causa de pedir podendo inovar somente com relação à determinação das medidas para obtenção daquele pedido, permitindo-se que o juiz escolha o meio executivo que mais se adapte ao caso concreto. Essa possibilidade decorre da própria necessidade de conferir eficácia à decisão. Na explicação de Gozaíni⁴¹⁷ (2007):

No se trata, claro está, de alterar la pretensión sin que la parte interesada resuelva el cambio o la reversión, sino de impulsar la transformación del objeto pedido cuando de las propias contingencias de la causa se advierte la eficacia de propiciar soluciones alternativas.

Denota-se que a efetividade se sobrepõe à necessidade de a decisão ficar absoluta e restritamente limitada ao pedido.

⁴¹⁷ GOZAÍNÍ, O. A. El principio de congruencia frente al principio dispositivo. **Revista de Processo**, ano 32, n. 152, p. 140, out. 2007.

7 CONCLUSÃO

O surgimento dos chamados “novos direitos” significou verdadeiro alerta para que o ordenamento jurídico se adequasse às necessidades da sociedade, dispondo de medidas apropriadas a proteger esses direitos, que fundamentalmente exigem uma tutela diferenciada.

Diante disso, o processo civil da atualidade vem atentando para a dinamicidade dos interesses da sociedade e com isso preocupando-se com seus anseios e necessidades. Essa tendência, que vem se tornando cada dia mais intensa, tem aproximado constantemente o processo da sua finalidade última, a preocupação com a verdadeira e adequada realização dos direitos.

Sob o enfoque constitucional percebeu-se que o novo paradigma do direito de ação trouxe à tona o entendimento de que esse direito só se realiza dentro do contexto da efetividade. E por isso todos os jurisdicionados têm nas mãos potente instrumento para o reconhecimento e satisfação de seus direitos.

Resultaram desse entendimento as reformas que criaram dispositivos que refletiram uma real evolução em termos processuais, de onde se ressalta a alteração processual de 1994 que introduziu no Código de Processo Civil o artigo 461, hoje utilizado como fundamento da tutela inibitória, ação que exaltou o conceito de efetividade, e que indubitavelmente significou relevante e significativo progresso.

E é com base nesse preceito da efetividade que foram traçadas as buscas para encontrar a tutela própria para a proteção dos direitos sobre a marca.

A inquietação com a proteção das marcas é manifesta, já que existem relevantes interesses envolvidos. Os direitos dos empresários são evidentes, na medida em que investem na marca devido às suas reconhecidas funções. Tem-se inicialmente a função distintiva, que tem como escopo individualizar produtos ou serviços. Ao lado disso, a marca tem a finalidade de indicar a sua procedência, que, aliás, está diretamente relacionada com a função de qualidade, visto que a origem da marca pode oferecer um indicativo dos seus atributos. Ainda, a marca reporta à função econômica, que se refere ao valor que a marca representa para o seu detentor. E por fim, a publicitária, que se refere à expansão da marca através dos meios de divulgação, uma vez que a propaganda certamente resultará em mais um atrativo para os consumidores.

Mas, além dessas funções que exaltam os interesses individuais do empresário, o amparo à marca implica a proteção do público em geral: o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, que têm direito às corretas e necessárias informações, pois se respaldam na marca para realizar a distinção e a escolha dos produtos e serviços.

Não só isso, as marcas recompensam aquele empresário que fabrica produtos ou presta serviços de elevada qualidade incitando desenvolvimento econômico. Por isso que, os interesses protegidos, como se vê, ultrapassam o âmbito individual do empresário para abarcar direitos públicos.

Em decorrência desses relevantes aspectos da marca é que a lei 9.279/96 prevê o registro como meio de conferir o direito à exclusividade ao titular. De fato, esse é o meio mais adequado para conferir a proteção à marca. No entanto, mesmo em situações em que inexistente o registro, poderá o lesado, em situações em que se verificar a concorrência desleal, se socorrer nas disposições que tratam dessa prática.

A concorrência desleal pode se verificar tanto nas situações em que a marca foi regularmente registrada, quanto naquelas ocasiões em que não há registro, mas nesta última situação será um tanto mais eficaz tendo em vista que a marca não se encontra amparada pelos dispositivos referentes à marca registrada.

E é precisamente com enfoque na identificação da tutela própria para proteção desses direitos que se analisa a natureza jurídica das marcas quanto à espécie; quanto ao conteúdo; quanto aos seus efeitos; quanto às obrigações decorrentes do efetivo registro e ainda quanto ao valor que representam.

Quanto à espécie, verificou-se que, pela própria definição da Lei 9.279/96, são bens móveis, muito embora não possam ser, indiscriminadamente, a eles equiparados. Quanto ao conteúdo, são considerados direito de propriedade, admitida a denominação “propriedade” como força de expressão, uma vez que as marcas dispõem de legislação própria, e não se confundem com as coisas corpóreas. Ainda, quanto aos seus efeitos, o titular de uma marca tem o direito à exclusividade na utilização, bem como de oponibilidade “erga omnes”. Ademais, quanto às obrigações decorrentes do efetivo registro da marca, trata-se de obrigações de não fazer já que normalmente a efetiva proteção impõe uma prática de abstenção (embora em algumas situações a obrigação de fazer possa ser útil). E por fim, quanto ao valor que representam, as marcas possuem natureza não

patrimonial, simplesmente porque não se recompõem mediante pecúnia.

Essas considerações conduzem ao afastamento das tutelas preventivas e repressivas contra o dano e da tutela repressiva contra o ilícito, porque não se prestam a proteger adequadamente os direitos marcários. Mesmo em abordagem às tutelas preventivas, constantemente utilizadas pelos operadores do direito para proteger a marca, tais como o interdito proibitório, a cominatória e a cautelar, constatou-se também a total impropriedade e desvantagem na adoção das mencionadas medidas.

Não se pretende com isso afirmar a total impossibilidade de aplicação dessas tutelas, mas sim de asseverar que a preocupação desse estudo é encontrar tutela destinada a manter íntegros tais direito, finalidade essa não alcançada pelas medidas então comentadas.

O interdito proibitório porque, em suma, é ação que se dirige à posse (inaplicável aos direitos incorpóreos como a marca). A cautelar porque impõe uma duplicidade desnecessária de ações (cautelar e principal) e ainda porque na ação principal, que normalmente é uma declaratória, devido à sua natureza, não se pode impor um não fazer sob pena de multa. E a cominatória simplesmente porque falta propósito na apresentação da medida em que o ordenamento dispõe de mecanismo inibitório muito mais eficaz.

Infere-se daí que a tutela preventiva contra o ilícito confere a devida e merecida proteção às marcas. É a chamada tutela inibitória, e sua aplicabilidade aos direitos marcários possui fundamento material na Constituição Federal (5º, XXIX e artigo 5º, parágrafo 2º) e na Lei 9.279/96 (art. 129 e art. 130, II) e processual na Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXXV), na Lei 9.279/96 (artigo 207) e no Código de Processo Civil (artigo 461).

É que a medida em comento é preventiva, pois se mostra apta a inibir o acontecimento ou a repetição do ilícito. Como se viu, essa prevenção é necessária na medida em que esses direitos não podem ser recompostos por pecúnia, e exatamente por isso que a tutela antecipada é da essência dessa ação.

Outrossim, se a inibitória é instrumento de efetividade é porque dispõe de mecanismos tendentes a oferecer à parte detentora do direito exatamente àquilo que se pretendia ou, pelo menos, um resultado análogo àquele que se desejava. E isso é perfeitamente viável, considerando que a inibitória dispõe de técnica tendente a induzir o réu ao cumprimento espontâneo da obrigação (mandamental), e a adotar

meios sub-rogatórios da vontade do réu, necessários para a obtenção de resultado equivalente (executivo).

Tais mecanismos propiciam a realização do direito de maneira mais rápida, eficaz e satisfatória. Ora, se a efetividade deve ser compreendida como a máxima a ser perseguida no processo, às marcas deve-se a obrigação de manutenção de sua integridade.

Nessa ordem de idéias, constatou-se que o artigo 461 do CPC significou relevante aumento dos poderes conferidos ao juiz. Deu-se mais liberdade para o magistrado para que, através da análise do caso concreto, verifique quais os mecanismos mais eficazes para a satisfação do direito. Tal possibilidade não contraria o princípio da congruência, mas por outro lado reflete a necessidade de controlar esses poderes, o que se pode fazer através do princípio da proporcionalidade. Vê-se, então, que o aumento de poderes dos juízes deve ser visto como instrumento de efetividade e não de arbitrariedade.

Portanto, mais do exaltar a existência da inibitória e afirmar que referida medida tornou-se instrumento valioso para a efetiva proteção das marcas, o que ficou absolutamente evidenciado neste estudo, pretende-se também reverenciar os novos caminhos que vêm sendo traçados pelo processo civil, uma vez que, a cada passo evidencia-se o núcleo e razão de sua existência, que, em poucas palavras, se resume na busca incessante pela efetividade.

REFERÊNCIAS

ALEX, R. **Teoría de los derechos fundamentales**. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002.

ALVIM, A. **Da inexecução das obrigações e suas consequências**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972.

ALVIM, A. Obrigações de fazer e não fazer – Direito material e processo. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 25, n. 99, p. 27, jul./set. 2000.

ALVIM, J. E. C. **Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer**. Belo Horizonte: Del Rey, 1997.

AMARAL, R. A. do. Tutela inibitória e concorrência desleal. **Revista de Direito Processual Civil**. Curitiba, n. 21, p. 573, jul./set. 2001.

ARAÚJO, J. H. M. A colisão entre princípios constitucionais em casos de liminares *inaudita altera pars* e as formas de solução – análise de casos. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 33, p. 561, jul./set. 2004.

ARENHART, S. C. **A Intervenção judicial e o cumprimento da tutela específica**. “No prelo”.

_____. **A tutela inibitória da vida privada**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. (Coleção temas atuais de direito processual civil; v.2).

_____. **Perfis da tutela inibitória coletiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. (Temas atuais de direito processual civil; 6).

ARMELIN, D. Tutela jurisdicional diferenciada. **Revista de processo**, n. 65, ano 17, jan./mar. 1992.

ASCARELLI, T. **Panorama do direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947.

_____. A atividade do empresário. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 132, p. 206, out./dez. 2003.

ASCENSÃO, J. de O. **Direito civil: reais**. 5.ed. rev. e ampl. Coimbra, 1993.

_____. **Concorrência desleal**. Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

ASSIS, A. **Antecipação da eficácia mandamental**. Inovações sobre o direito processual civil: tutelas de urgência. Coordenadores: Arruda Alvim e Eduardo Arrufo Alvim. Forense: Rio de Janeiro, 2006.

BARBI, C. A. **Ação declaratória principal e incidente rev., aumentada e atual., de acordo com o Código de Processo Civil de 1973 e legislação posterior.** Rio de Janeiro, Forense, 1996.

BARBOSA MOREIRA, J. C. **Notas sobre o problema da “efetividade” do processo.** Temas de direito processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984.

_____. **Tutela sancionatória e tutela preventiva.** Temas de direito processual civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988a. 2. série.

_____. **As bases do direito processual civil.** Temas de direito processual civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988b.

_____. **A sentença mandamental – da Alemanha ao Brasil.** Temas de direito processual – sétima série. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

_____. **Novo processo civil brasileiro.** 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

BARROS, S. de T. **O princípio da proporcionalidade e o controle da constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais.** 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003.

BASTOS, C. R. **Curso de direito constitucional.** São Paulo: Celso Bastos, 2002.

BAUMAN, Z. **Globalização: as conseqüências humanas.** Tradução, Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

BENJÓ, R. O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 118, p. 120, abr./jun. 2000.

BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P. **Curso avançado de direito comercial.** 3. ed. reform. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

BEVILÁQUA, C. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado.** 8. ed. atual. por Achilles Bevilacqua. v. III. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1950.

BITTAR FILHO, C. A. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais.** 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BLASI JUNIOR, C. G. di; GARCIA, M. A. S.; MENDES, P. P. M. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996.** Rio de Janeiro: Forense, 1997.

BONÍCIO, M. M. **Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais.** São Paulo: Atlas, 2006.

CALAMANDREI, P. **Eles os juízes vistos por nós os advogados.** São Paulo: JG.

CALAMANDREI, P. **Direito processual civil**. Tradução de Luiz Abezia e Sandra Drina Fernandez Barbiery. Campinas: Bookseller, 1999.

_____. **Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares**. Tradução: Carla Roberta Andreasi Bassi. Campinas. Servanda, 2000. Traduzido da edição italiana de 1936.

CAMBI, E. **A prova civil**: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

CARNEIRO, A. G. **Da antecipação de tutela**. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

CARNELUTTI, F. A missão do jurista. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 07, p. 142, jan./mar.1998.

CAPPELLETTI, M. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris. 1988.

CAPPELLETTI, M. **Proceso, ideologias, sociedad**. Trad. de Santiago Sentis Melendo e Tomás A. BAnzhaf. Buenos Aires: EJEa, 1974.

CERQUEIRA, J. da G. **Tratado de propriedade industrial**. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

CHAVES, C. A. Da proteção das marcas registradas pela ação cominatória. **Revista Forense**, v. 270, ano 76, p. 386, abr./maio/jun. 1980.

CHIOVENDA, G. **Instituições de direito processual civil**. Campinas: Bookseller, 2002.

CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. **Teoria geral do processo**. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. v. 1. 10. ed. rev. atual. de acordo com a nova Lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2006.

DANNEMANN; SIEMSEN; BIGLER; IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DINAMARCO, C. R. **Nova era do processo civil**. 1. ed., 2. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004.

DENTI, V. **La giustizia civile. Lezioni introduttive**. Bologna, Il Mulino, 1989.

DIAS, J. J. C. Reflexões acerca da classificação quaternária da ação. **Genesis**: Revista de Direito Processual Civil. Curitiba, n. 40, p. 329, jul./dez. 2006.

DINAMARCO, C. R. **Instituições de direito processual civil I**. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

DWORKIN, R. **Levando os direitos a sério**. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Justiça e Direito)

FABRÍCIO, A. F. **Breves notas sobre provimentos antecipatórios cautelares e liminares**. Estudos de Direito Processual em memória de Luiz Machado Guimarães. (no 25º aniversário de seu falecimento). In: BARBOSA MOREIRA, J. C. (Coord.); GRINOVER, A. P. et al. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

FERNANDES, A. **Direito industrial brasileiro**. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº. Editor, 1952.

FIGUEIRA, E. **Renovação do sistema de direito privado**. Lisboa: Caminho, 1989.

FORNACIARI JÚNIOR, C. Da multa cominatória. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, ano 90, vol. 794, p. 95, dez. 2001.

FRIGNANI, A. “L’azione inibitória contro le clausole vessatorie (considerazioni ‘fuori dal coro’ di um civilista)”. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, p. 1012-1013, out./dez. 1997.

GOLDSCHMIDT, R. L’ azione preventiva. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: CEDAM, 1959.

GOMES, O. **Direitos reais**. 14. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999.

GONÇALVES, C. R. **Direito civil brasileiro**. v. V: Direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2006.

GREBLER, E. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 111, p. 100, jul./set. 1998.

GRINOVER, A. P.. A tutela preventiva das liberdades: “Hábeas corpus” e mandado de segurança. **Revista de Processo**. ano VI, n. 22, p. 27, abr./jun. 1981.

_____. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer. **Revista de Processo**, São Paulo, n. 79, ano 20, p. 65, jul./set. 1995.

GRINOVER, A. P.; BENJAMIN, A. H. de V. e; FINK, D. R. et al. **Código brasileiro e defesa do consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2004.

GROSSEN, J. M. L’azione in prevenzione al di fuori dei giudizi immobiliari. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, 1959.

KAZMIERSKI, C. A ineficiência do art. 287 do CPC para a proteção do direito à exclusividade no uso da marca. **Revista de Direito Processual Civil**. Curitiba, n. 20, p. 428, abr./jul. 2001.

KUNTZ, K. G.; SILVEIRA, N. A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 106, p. 108-109, abr./jun. 1997.

LEDESMA, J. C. **Funcion social de las marcas de fabrica y de comercio**. Colección de monografías de derecho. Buenos Aires: Librería jurídica. Valério Abeledo, 1953.

LOPES, J. B. **Princípio da proporcionalidade e efetividade do processo civil**. Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. In.: MARINONI, L. G. (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

LORA, C. de D. **La posesion y los procesos posesorios**. v. I. Madrid: Rialp, 1962.

LORENZETTI, R. L. **Fundamentos do direito privado**. São Paulo: RT, 1998.

MACHADO, F. C. Sobre o escopo jurídico do processo: o problema da tutela dos direitos. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 32, abr./jul. 2004.

MAGALHÃES, D. D. de. **Marcas de indústria e comércio e privilégio de invenção**. São Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925.

MAIA, J. M. **Propriedade industrial**. v. I, Coimbra: Almedina, 2003.

MALACHINI, E. R. A eficácia preponderante das ações possessórias. **Revista de Processo**, ano 18, n. 71, p. 19, jul./set. 1993.

_____. As ações (e sentenças) condenatórias, mandamentais e executivas. In.: MARINONI, L. G. (Coord.). **Estudos de direito processual civil**. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MANDRIOLI, C. La tutela giurisdizionale specifica dei diritti. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, vol. VIII, parte I e II, 1953.

MARANHÃO, C. Tutela Jurisdicional à saúde: (arts. 83 e 84, CDC). In.: MARINONI, Luiz Guilherme. (Coord.). **Temas atuais de direito processual civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MARINONI, L. G. **Questões do novo direito processual civil brasileiro**. Curitiba: Juruá, 1999.

_____. **Tutela específica**: arts. 461, CPC e 84, CDC. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

_____. **Técnica processual e tutela dos direitos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

_____. **Curso de processo civil**. v. 1: Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006a.

_____. **Tutela inibitória:** individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006b.

MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. **Curso de processo civil.** Vol. 3: execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MARQUES, J. F. **Instituições de direito processual civil.** v. II. Campinas: Millenium, 1999.

MENDONÇA JUNIOR, D. **A tutela mandamental como manifestação do princípio constitucional da efetividade do processo.** Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. In.: MARINONI Luiz Guilherme. (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MESQUITA, E. M. de. **As tutelas cautelar e antecipada.** v. 52, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman).

MONTESANO, L. *Luci ed ombre in leggi e proposte di tutele differenziate nei processi civili.* **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, p. 592, out./dez. 1979.

MORO, M. C. F. **Direito de marcas:** abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MUNHOZ DA CUNHA, A. A. Antecipação e Antecipações. Dez anos de tutela antecipada ou de antecipações de tutela. In.: MARINONI, Luiz Guilherme. (Coord.) **Estudos de direito processual civil.** Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

_____. **Comentários ao Código de Processo Civil.** v. 11 - do processo cautelar, arts. 796 a 812; [coordenação de Ovídio Araújo Baptista da Silva]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

NERY JUNIOR, N. **Princípios do processo civil na Constituição Federal.** 4. ed. rev., aum. e atual. com a Lei das interceptações telefônicas 9.296/96 e a Lei de arbitragem 9.207/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21).

OLIVEIRA, C. A. Á. de. Efetividade e tutela jurisdicional. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 34, p. 649-864, p. 665-666, out./dez. 2004.

OLIVEIRA, M. L. de. Ensaio sobre a marca de alto renome uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, Malheiros, n. 117, p. 150, jan./mar. 2000.

OLIVEIRA, V. de S. **Nulidade da sentença e o princípio da congruência.** São Paulo: Saraiva, 2004.

PASSOS, J. J. C. O problema do acesso à justiça no Brasil. **Revista de Processo**, n. 39, ano X, p. 83, jul./set. 1985.

PEREIRA, C. M. da S. **Instituições de direito civil**. Rio de Janeiro, Forense, 1999.

PEREIRA, L. R. **Direito das coisas**. v. I. Brasília: Senado Federal: Superior Tribunal de Justiça, 2004. Coleção História do Direito Brasileiro – Direito Civil.

PEREIRA, L. F. Tutela inibitória na proteção da marca comercial. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 20, p. 285, abr./jul. 2001.

PEREIRA, L. F. C. **Medidas urgentes no direito societário**. [coordenação Luiz Guilherme Marinoni]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. (Coleção temas atuais do direito processual civil; v. 5).

_____. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial** – aspectos processuais da Lei 9.279/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 29. (Coleção Temas atuais de direito processual civil; 11).

PERLINGIERI, P. **Perfis do direito civil**. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

PEYRANO, J. W. Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgência – medidas autosatisfactorias. **Genesis: Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, ano 1, n.1, p. 528-529, jan./abr.1996.

PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado de direito privado**. Tomo XI, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1955.

_____. **Tratado das ações**. Tomo IV, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.

_____. **Tratado das ações**. Tomo VI, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.

_____. **Tratado das ações**. Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 18-19.

POP, C. **Execução de obrigação de fazer**. Curitiba: Juruá, 1995.

PORTO, S. G. **Comentários ao Código de Processo Civil**, v. 6: Do processo de conhecimento, arts. 444 a 495; [coordenação de Ovídio A. Baptista da Silva]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

RAGONE, Á. J. D. P. Contorno de la justicia procesal (*procedural fairness*): la justificación ética del Proceso Civil. **Genesis. Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 39, p. 217, jan./jun. 2006.

RAMOS, C. H. **Processo civil e o princípio da duração razoável do processo**. Curitiba: Juruá, 2008.

RAPISARDA, C. Tutela Preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 C.P.C. ed inibitoria finale. **Rivista di Diritto Processuale**, Padova: Cedam, 1987.

RIBEIRO, D. G. A garantia constitucional do postulado da efetividade desde o prisma das sentenças mandamentais. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 39, p. 38, jan./jun. 2006.

RODRIGUES, M. A. **Elementos de direito processual civil**. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

ROBLES MORCHON, G. **Las marcas en el derecho espanol**: Adaptacion al derecho comunitario. (Estudios de derecho mercantil) Madrid: Civitas, 1995.

SANTOS, M. A. **Ações cominatórias no direito brasileiro**. I Tomo. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973.

SANTOS, U. P. dos. **Ação Cominatória e outras peculiaridades**. São Paulo: Paumape, 1991.

SCHMIDT, K. **Derecho comercial**. 3. ed. Buenos Aires: Astrea, 1997.

SILVA, O. B. da. **Ação para cumprimento das obrigações de fazer e não fazer**. Estudos de Direito Processual em memória de Luiz Machado Guimarães. (no 25º aniversário de seu falecimento). In: BARBOSA MOREIRA, J. C. (Coord.); GRINOVER, A. P. et al. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

SILVA, O. B. da. O processo civil e sua recente reforma. (Os princípios do Direito Processual Civil e as novas exigências, impostas pela reforma, no que diz respeito à tutela satisfativa de urgência dos arts. 273 e 461). In.: WAMBIER, T. A. A. (Coord.). **Aspectos polêmicos da antecipação de tutela**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

_____. **Curso de processo civil**. v. 2, Execução obrigacional, execução real, ações mandamentais, 5. ed.rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

_____. **Processo e ideologia**: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

_____. Execução Obrigacional e Mandamentalidade. In: **Instrumentos de coerção e outros temas de direito processual civil - estudos em homenagem aos 25 anos de docência do professor Dr. Araken de Assis**. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

SILVA, J. C. da. **Cumprimento e sanção pecuniária compulsória**. Livraria Almedina: Coimbra, 1997.

SILVA, P. S. e. **Direito comunitário e propriedade industrial**. O princípio do esgotamento dos direitos. Coimbra: Coimbra, 1996.

SPADONI, J. F. **Ação Inibitória**: a ação preventiva prevista no art. 461 do CPC. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 49/Arruda Alvim, orientação).

SOARES, J. C. T. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei 9.279/96.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

STOCO, R. **Tratado de responsabilidade civil.** 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

TALAMINI, E. As tutelas típicas relativas a deveres de fazer e de não fazer e a via geral do art. 461 do CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 25, n. 97, p. 174, jan./mar. 2000.

_____. **Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC. Art. 84.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

_____. Tutela mandamental e executiva *lato sensu* e antecipação de tutela *ex vi* do art. 461, § 3º, do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Coord.). **Aspectos polêmicos da antecipação de tutela.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: Perfis comparatísticos. **Revista de processo**, ano 15, n. 59, p. 74, jul./set. 1990.

THEODORO JÚNIOR, H. Tutela de segurança. **Revista de Processo**, n. 88, ano 22, out./dez. 1997.

_____. O procedimento interdital como delineador dos novos rumos do direito processual civil brasileiro. **Revista de Processo**, ano 25, n. 97, p. 238-239, jan./mar. 2000.

_____. Tutela específica das obrigações de fazer e de não-fazer. **Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil**, n. 15, p. 2, jan./fev. 2002.

TESSLER, L. G. A possibilidade da majoração da multa coercitiva para a prestação da tutela inibitória. **Revista de Direito Processual Civil**, Curitiba, n. 21, p. 644, jul./set. 2001.

_____. **Tutelas jurisdicionais do meio ambiente:** tutela inibitória, tutela de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. (Coleção temas atuais do direito processual civil; 9).

TOLOMEI, C. Y. A noção de ato ilícito e a teoria do risco na perspectiva do novo Código Civil. In: TEPEDINO, G. (Coord.). **A parte geral do novo Código Civil - Estudos na perspectiva civil-constitucional.** Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

VENTURI, E. **Execução da tutela coletiva.** São Paulo: Malheiros, 2000.

WAMBIER, L. R.; WAMBIER, T. A. A.; MEDINA, J. M. G. **Breves comentários à nova sistemática processual civil:** emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In.: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). **Reforma do código de processo civil**. São Paulo: Saraiva, 1996.

WOLFF, M. **Derecho de cosas**. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa, 1951.

YARSHELL, F. L. **Tutela jurisdicional**. São Paulo: Atlas, 1998.

ZAVASCKI, T. A. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. **Revista de Direito Processual Civil**, n. 07, p. 118, jan./mar. 1998.

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional